先使用権制度の円滑な活用に向けて

－戦略的なノウハウ管理のために－

平成１８年６月

特　許　庁

＜問い合わせ先＞

特許庁総務部技術調査課企画班
電話：０３－３５８１－１１０１　内線２１５４
E-mail：PA0920@jpo.go.jp

はじめに

国際的な競争が激しくなる中、企業は、開発した技術を、公開が前提となる特許権取得の対象とするか、あるいはノウハウとして対外的に秘匿するかを選択し、特許権取得を選択した場合には、海外でも権利化していく等、より戦略的な知的財産管理を行っていくことが重要となっています。

そして、世界の主要国の特許制度においては、仮に、ノウハウとして秘匿することを選択した場合に、発明の実施である事業又はその準備をしていれば、その後、他者が特許権を取得したとしても、無償の通常実施権が得られる制度、いわゆる先使用権制度が設けられており、当該制度を活用することにより、企業は継続的に事業実施を行うことが可能となっています。

一方、訴訟の場で先使用権を立証することが容易でない、先使用権制度の内容が不明確である等、先使用権制度が必ずしも利用しやすい制度になっていないとの指摘があったことから、平成１７年度の産業構造審議会特許制度小委員会において、先使用権制度の在り方について審議がなされました。

同審議会では、先使用権制度の明確化等のために法改正を行うことは、特許権者と先使用権者とのバランスを変える可能性があることから、法改正ではなく、ガイドライン（事例集）を作成することにより、先使用権制度の明確化、先使用権の立証手段の具体化を図り、先使用権制度のより円滑な利用を推進することが必要との答申が出されました。

この「先使用権制度の円滑な活用に向けて」は、上記答申に基づき、法曹界、学界、産業界等からの有識者による委員会（巻末の参考資料参照）を構成し、判例、通説や企業の実態等を参考に、数次にわたる委員会での議論の結果を踏まえて特許庁が作成したものです。

また、特許庁が、先使用権制度を明確化するとともに、関係者が制度を利用するにあたり参考となる事例を提供することにより、先使用権制度の円滑な活用が図られることを意図したものですので、その内容について法的な拘束力はないことに御留意下さい。

なお、今後は、制度内容や各種立証手段の周知を図るとともに、その後生じた課題や判例を注視し、特許制度の下、先使用権制度が有効に活用されるよう、必要に応じて改訂していく予定です。

目　次

第一章 先使用権制度について

［1］先使用権制度の概要 …… 7
1．特許制度の趣旨・目的 …… 7
2．先願主義と先使用権制度 …… 7
（1）先願主義 …… 7
（2）先使用権制度 …… 7
3．先使用権の要件と効果の概説－特許法 79 条 …… 9
4．先使用権の立証に関する注意点等の概説 …… 10

［2］先使用権制度の明確化 …… 13

問1　先使用権が認められるためには、「特許出願の際現に」発明の実施である事業又はその事業の準備をしていることが必要とされていますが、この「特許出願の際現に」とは、どのようなことをいい、その立証のためにはどのような資料が必要なのでしょうか。 …… 13

問2　先使用発明の発明者とは別の者が、その発明の実施事業をする場合にも、先使用権は認められるのでしょうか。 …… 16

問3　「事業の準備」とは、どのようなことをいうのでしょうか。… 17

問4　「事業の準備」とは具体的にどのような場合であり、その立証のためにはどのような資料が必要なのでしょうか。 …… 18

問5　特許法 79 条における「その実施又は準備をしている発明の範囲内において」通常実施権を有するとは、どのようなことなのでしょうか。 …… 21

問6　ウォーキングビーム最高裁判決にいう「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」の範囲とは、具体的にはどのように判断するのでしょうか。 …… 23

問7　特許出願時には、特許請求の範囲外の実施形式Ａを実施しており、特許出願後に、特許請求の範囲内の実施形式Ａ'に変更した場合、先使用権は認められるのでしょうか。 …… 26

問8　海外のみにおいて、発明の実施事業やその準備をしていた場合には、特許法 79 条における「日本国内において」に該当しないとして、日本における先使用権は認められないのでしょ

うか。
　また、海外で製造して、日本に輸入するために、日本で輸入準備をしている場合には、日本国内における「事業の準備」に当たるのでしょうか。 …… 26

問９　先使用権者は、特許法２条３項に定義された実施行為を変更することはできるのでしょうか。具体的には、例えば、仕入販売のみを行っていた先使用権者が、特許出願後に、先使用権に基づいて生産行為を行うことができるのでしょうか。 …… 27

問１０　いわゆる下請製造の場合、先使用権は、発注者といわゆる下請製造業者のいずれに成立するのでしょうか。 …… 29

問１１　先使用権者ではない者が先使用権者の製造する製品を仕入れて販売することはできるのでしょうか。 …… 30

問１２　いったん先使用権が成立した後に、その先使用権について、消滅もしくは放棄があったと認定されることはあるのでしょうか。 …… 31

問１３　先使用による通常実施権は移転できるのでしょうか。また、特許庁に登録する必要があるのでしょうか。 …… 32

第二章　先使用権の立証について

［1］総論 …… 34
１．はじめに …… 34
２．特許出願かノウハウ秘匿かの選択 …… 34
３．先使用権の立証のための証拠 …… 34
（１）一般 …… 34
（２）特許法 79 条の要件からみた証拠 …… 35

［2］日常業務で作成される資料において、先使用権の立証に有効と思われる資料例 …… 36
１．技術関連書類 …… 36
（１）研究ノート …… 36
①研究ノートの目的と重要性 …… 36
②研究ノートの作成方法 …… 36
③研究ノートの例 …… 38
（２）技術成果報告書 …… 40
①先使用権立証の証拠としての意義 …… 40

②技術成果報告書の例 …… 40
（３）設計図・仕様書 …… 41
①先使用権立証の証拠としての意義 …… 41
②製品仕様書の例 …… 43
２．事業関係書類 …… 44
（１）事業計画書 …… 44
①先使用権立証の証拠としての意義 …… 44
②事業計画書の例 …… 45
（２）事業開始決定書 …… 45
①先使用権立証の証拠としての意義 …… 45
②事業開始決定書の例 …… 46
（３）見積書・請求書 …… 46
①先使用権立証の証拠としての意義 …… 46
②見積書・請求書の例 …… 48
（４）納品書・帳簿類 …… 48
①先使用権立証の証拠としての意義 …… 48
②納品書・受注簿の例 …… 49
（５）作業日誌 …… 49
①先使用権立証の証拠としての意義 …… 49
②作業日誌の例 …… 50
（６）カタログ、パンフレット、商品取扱説明書 …… 50
３．製品等の物自体や工場等の映像を証拠として残す手法の例 …… 51
（１）文書以外の証拠 …… 51
（２）製品等の物自体を残す手法 …… 51
①小型の製品等を封筒に入れて封印し、確定日付を付してもらう手法例 …… 51
②やや大型の製品等を段ボール箱に入れて封印し、確定日付を付してもらう手法例 …… 52
（３）映像を証拠として残す手法 …… 53

［３］証拠を確保する契機（タイミング） …… 54
１．日々作成される資料から証拠を確保する契機 …… 54
（１）総論 …… 54
（２）研究開発段階 …… 55
（３）発明の完成段階 …… 55
（４）事業化に向けた準備が決定された段階 …… 56
（５）事業の準備の段階 …… 56
（６）事業の開始及びその後の段階 …… 57
（７）実施形式などの変更の段階 …… 57
２．他社の特許出願や特許権の存在を知った際の対処方法 …… 57
３．取引先との取引をするタイミングにおける自社実施の証拠の確保… 58

［４］証拠力を高めるための具体的な手法の紹介 …… 58
１．総説 …… 58

２．公証制度 …… 59
（１）公証制度の概要 …… 59
（２）公証サービス …… 59
①確定日付 …… 59
②事実実験公正証書 …… 60
③契約等の公正証書 …… 61
④私署証書の認証 …… 62
⑤宣誓認証 …… 63
⑥電子公証制度 …… 63
３．タイムスタンプと電子署名 …… 64
（１）タイムスタンプ …… 64
（２）電子署名 …… 66
４．郵便 …… 67
（１）内容証明郵便 …… 67
（２）引受時刻証明郵便 …… 67

［５］企業の実例 …… 68
１．機械系の企業の実例 …… 68
２．電気系の企業の実例 …… 72
３．化学系の企業の実例 …… 75

付録
付録１：事実実験公正証書の作成の手引き …… 84
付録２：事実実験公正証書の例１（機械系） …… 92
付録３：事実実験公正証書の例２（化学系） …… 104
付録４：裁判例リスト…… 114
付録５：第一章及び第二章に掲載の裁判例集 …… 117
付録６：関連条文一覧 …… 253

参考資料
「先使用権制度の円滑な利用について」委員会名簿 …… 262

（文中における用語の解説）

（1）「先使用権」

特許法 79 条には、「先使用による通常実施権」の規定があり、当該通常実施権を「先使用権」といいます。

また、ここでは、特許権についての「先使用権」を中心に説明しますが、実用新案法 26 条においては、実用新案権について特許法 79 条の規定が準用されており、意匠法 29 条においても、意匠権について特許法 79 条と同趣旨の規定が置かれていますので、特段の断りがない限り、文中における「先使用権」についての考え方は、特許権、実用新案権及び意匠権について共通に適用することが可能です。

（2）「発明」

「発明」は、特許法 2 条 1 項に定義されており「自然法則を利用した技術的創作のうち高度なもの」をいいます。

なお、上記のとおり、「先使用権」についての考え方は、特段の断りがない限り、特許権、実用新案権及び意匠権について共通に適用することが可能ですが、文中で「発明」と記載されている場合には、実用新案権について適用する際には「考案」、意匠権について適用する際には「意匠」と読み替えるようにして下さい。

（3）「特許発明」

「特許発明」とは「特許を受けている発明」をいうことが特許法 2 条 2 項に定義されています。同様に「登録実用新案」とは「実用新案登録を受けている考案」であり（実用新案法 2 条 2 項）、「登録意匠」とは「意匠登録を受けている意匠」です（意匠法 2 条 2 項）。

（4）「先使用発明」

「先使用発明」とは、「先使用権の対象となっている発明」もしくは「将来に先使用権の対象となり得る発明」をいいます。「先使用発明」の発明者は、「特許発明」の発明者と異なります。

なお、上記のとおり、「先使用権」についての考え方は、特段の断りがない限り、特許権、実用新案権及び意匠権について共通に適用することが可能ですが、文中で「先使用発明」と記載されている場合には、実用新案権について適用する際には「先使用権の対象となっている考案」もしくは「将来に先使用権の対象となり得る考案」、意匠権について適用する際には「先使用権の対象となっている意匠」もしくは「将来に先使用権の対象となり得る意匠」と読み替えるようにして下さい。

第一章　先使用権制度について

［1］先使用権制度の概要

1．特許制度の趣旨・目的

特許制度は、新規性・進歩性等の要件を具備した発明をして、その発明について特許出願をし、これを通じて発明の内容を社会に公開した者に対して、その公開の代償として、特許権という独占権を付与することによって、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするものです。すなわち、発明を行ったことだけではなく、この発明の内容について特許出願を通じて社会に公開することが大きなポイントとなります。公開された発明を基に更なる高度な発明が促され、また、公開された発明についての二重の投資という大きな社会的な無駄が回避されることとなるなど、発明の公開は大きな意義を有しています。

2．先願主義と先使用権制度

（1）先願主義

我が国を含む大多数の国が採用する先願主義では、複数の者が独立に同一内容の発明をした場合には、先に特許出願した者（先願者）だけが、特許権を取得し得ることを大原則としています。そして、特許権は、侵害成立のために「依拠」を要件とする相対的独占権である著作権の場合とは異なり、絶対的独占権ですので、先願者が上記の原則に従い特許権を取得すると、この先願者よりも先に独立して同一内容の発明を行った者であっても、この特許権という独占権に服して、差止・損害賠償請求等の権利行使を受けることになるのが原則です。（ちなみに、上記の先願主義以外に、比較法的には、先発明主義という立場もあり、この立場では、上記のような場合には、先に出願した者ではなく、先に発明した者が、特許権を得ることができるのが原則です。ただし、先発明主義においては、発明の先後の確定につき実務上大きな困難を伴うことから、現在では、この立場を採る法制は米国法のみですし、その米国においても、先発明主義から離れる方向の議論がされているところです。）

（2）先使用権制度

しかしながら、上記の先願主義の立場を完全に徹底させると、先願者の特許出願時以前から、独立して同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施である事業をし、あるいは、その実施事業の準備をしていた者についても、特許権に服することになり、公平に反する等の結果となり得ます。そこで、先願者の特許出願時以前から、独立して同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施である事業をし、あるいは、その実施事業の準備をしていた者（先使用権者）は、法律の定める一定の範囲で、先願者の特許権を無償で実施し、事業を継続できるとすることにより、両者間の公平を図ろうとするのが、

先使用権（先使用による通常実施権）の制度です。後掲のウォーキングビーム事件最高裁判決でも、「先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにある」として、この旨を判示しています。

このように、この制度は先願主義の原則に対する例外（特許権の効力の制限）を定めるもので、先願者の特許権と、その例外としての先使用権との間の微妙なバランスの上に立脚するものです。そのため、仮に後者の先使用権を強めると、その反面として、前者の特許権の効力を弱めることになる点に注意を要します。また、先使用権制度は、上記のように、あくまでも他者（先願者）が特許権という強力な独占権を得ることを前提として、上述のような一定の範囲でその効力が制限されるという例外を定めるものであることにも留意すべきです。

ところで、近年、国際的な競争がますます激しくなる中、公開されなければ、他者が追随できないような技術については、戦略的にノウハウとして秘匿した状態で事業化することを選択する企業も増えてきています。そのような場合にも、仮に他者が特許権を取得したとしても、先使用権制度を活用することで、その事業を継続することが可能です。ただし、先使用権を主張する者の側からみますと、以下に説明します特許法 79 条の要件を完全に満たし、かつ、それを立証できることが必要となりますので、先使用権が認められる確実性を高めるためには、ノウハウとして秘匿する対象を明確化するとともに、その立証に向けた準備が重要となります。つまり、この準備を適切に行うことで、後に特許権者から特許権侵害で訴えられた場合の抗弁として、先使用権を主張、立証することが容易になるものと考えられます。

企業において、膨大な費用を投じて行われている研究開発の成果物である知的財産をどのように管理、活用していくかは、重要な問題であり、各企業は、開発した技術（発明）を、公開が前提となる特許権取得の対象とするか、あるいは先使用権制度の活用等も念頭においた上でノウハウ秘匿するかを選択し、より戦略的な取組を行っていくことが必要となってきています。

また、ノウハウをどのように管理すべきかについては、併せて、経済産業省から出されている「営業秘密管理指針」や「技術流出防止指針」を参考にして下さい。

なお、各国の先使用権制度をみますと、特許権の発明者よりも先に発明を完成させたことのみで、発明の実施である事業又はその準備を要求せずに当該実施権を認める立法例がフランスなどにあり、日本でも、そのような制度を導入してはどうかとの意見が一部の企業からありました。そのような背景もあり、平成１７年度の産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において、先使用権制度の在り方について審議がなされましたが、その結論は、フランスのような制度は、先願主義の下で特許権と先使用権のバランスが崩れるとして広く産業界からも強い反対意見があり、また、フランスやベルギーのみにある極めて特異な制度であることから、その採用は、国際的な制度調和にも反するため、導入すべきではないというものでした。

３．先使用権の要件と効果の概説－特許法 79 条

先使用権に関する特許法 79 条は、先使用権の要件と効果に関して、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」と規定しています。この条文は、①「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした者から知得して」、②「特許出願の際現に」、③「日本国内において」、④「その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」は、⑤「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」、⑥「その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」という形で、区切って把握すると、より理解しやすくなります。このように、前半の「特許出願に係る‥‥‥準備をしている者」（①、②、③、④）が、先使用権の主体につき規定し、後半の「その実施‥‥‥通常実施権を有する」（⑤、⑥）が先使用権の内容について規定するという形になっています。

なお、法律の条文一般についていえることですが、法律の対象となる具体的事案は千差万別ですし、また、立法時には予測し切れない事情の変化にも対応する必要があります。そのため、すべての具体的事案への適用が明確になるように、法律の条文で詳細に規定し切ることは困難であり、こうした詳細な点については、条文の解釈適用・判例学説にゆだねるのが一般的で、それは、特許法 79 条についても同様です。

そこで、上記の特許法 79 条の解釈の明確化を、判例・通説等を踏まえて行うのが、次項目である本章［２］です。

上記①に関しては、「先使用発明の発明者とは別の者が、その発明の実施事業をする場合にも、先使用権は認められるのか」が問題となりますので、それを問２において説明しています。

上記②に関しては、「特許出願の際現に」の意味が問題となりますので、それを問１において説明しています。

上記③は、（特許出願の際現に）「日本国内において」発明の実施事業やその準備をしていることとしていますので、その関係では、海外でのみ、発明の実施事業やその準備をしていた場合に、日本における先使用権が認められるかが問題となり、それを問８において説明しています。なお、ここで問題にしているのは、あくまで、日本の特許権に対する日本の先使用権に係るものです。

上記④に関しては、「事業の準備」の意味や具体的内容が問題となりますが、これについては問３及び問４において説明しています。

以上の①～④が、先使用権の主体に関する部分であって、以下の⑤、⑥が先使用権の内容に関する部分です。

上記⑤が、先使用権の範囲を定めるものですが、この点に関しては、まず、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」の意義が問題となります。具体的には、特許出願の際現に実施又はその準備している実施形式

に限定されるのか（実施形式限定説）、現に実施又はその準備している実施形式に具現された技術と発明思想上同一範疇に属する技術を包含するのか（発明思想説）という点が問題となりますので、それについて問５で説明をしています。後掲のウォーキングビーム事件最高裁判決は、発明思想説の立場に立ち、これが判例通説となっていますが、この最高裁判決にいう「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」の範囲をどのように判断するかが問題となりますので、それを問６で説明しています。そして、これらに関連して、特許出願時の実施形式が特許請求の範囲外で、特許出願後の実施形式が特許請求の範囲内に変更された場合も問題となりますので、それを問７で説明しています。また、上記⑤に関しては、先使用権者が、特許法 2 条 3 項で定義された実施行為を変更することができるかどうかも問題となりますので、問９で説明しています。

次に、上記⑥に関して、この通常実施権は無償のものであると解されています。また、先使用権は法定の通常実施権とされていますが、発明をノウハウとして秘匿することを選択した者にとって、特許権行使に対抗するための抗弁権となる点が重要となります（前記２．（２）も参照してください）。

さらに、先使用権に関連して明確化すべきその他の点について、問１０～問１３において説明をしています。

なお、仮に、発明の実施が「公然」と行われていれば、特許法 29 条 1 項 2 号の公用（公然実施）に該当することとなり、そのような場合には、特許権者を原告とする特許権侵害訴訟において、被告（特許権の特許出願日以前から、発明の実施事業又はその準備を行っていた者）は、先使用権を抗弁として主張することのみならず、当該公然実施を理由として、特許法 104 条の 3 の抗弁（特許無効に係る抗弁）を主張することも可能です。

以上、特許法の先使用権について説明してきましたが、実用新案法 26 条により、実用新案法でも、特許法 79 条が準用されており、また、意匠法 29 条には、特許法 79 条と同趣旨の規定が置かれていますので、以上の点は、実用新案法及び意匠法についても、基本的には同様に当てはまるものといえます。

４．先使用権の立証に関する注意点等の概説

上記３．のような特許法 79 条の要件効果の明確化が重要であることはいうまでもありませんが、実際の特許権侵害訴訟において先使用権の抗弁が認められるためには、多くの場合、先使用権の立証がそれ以上に重要なポイントとなることに十分な注意が必要です。裁判とは、認定した事実に法を適用することによって行われますので、事実認定が大前提となるものであって、その意味で事実認定のための立証の重要性及びそのための証拠の保存の重要性はいうまでもありません。

そこで、先使用権の立証について注意すべき点や参考となる点について紹介等するのが、「第二章　先使用権の立証について」です。

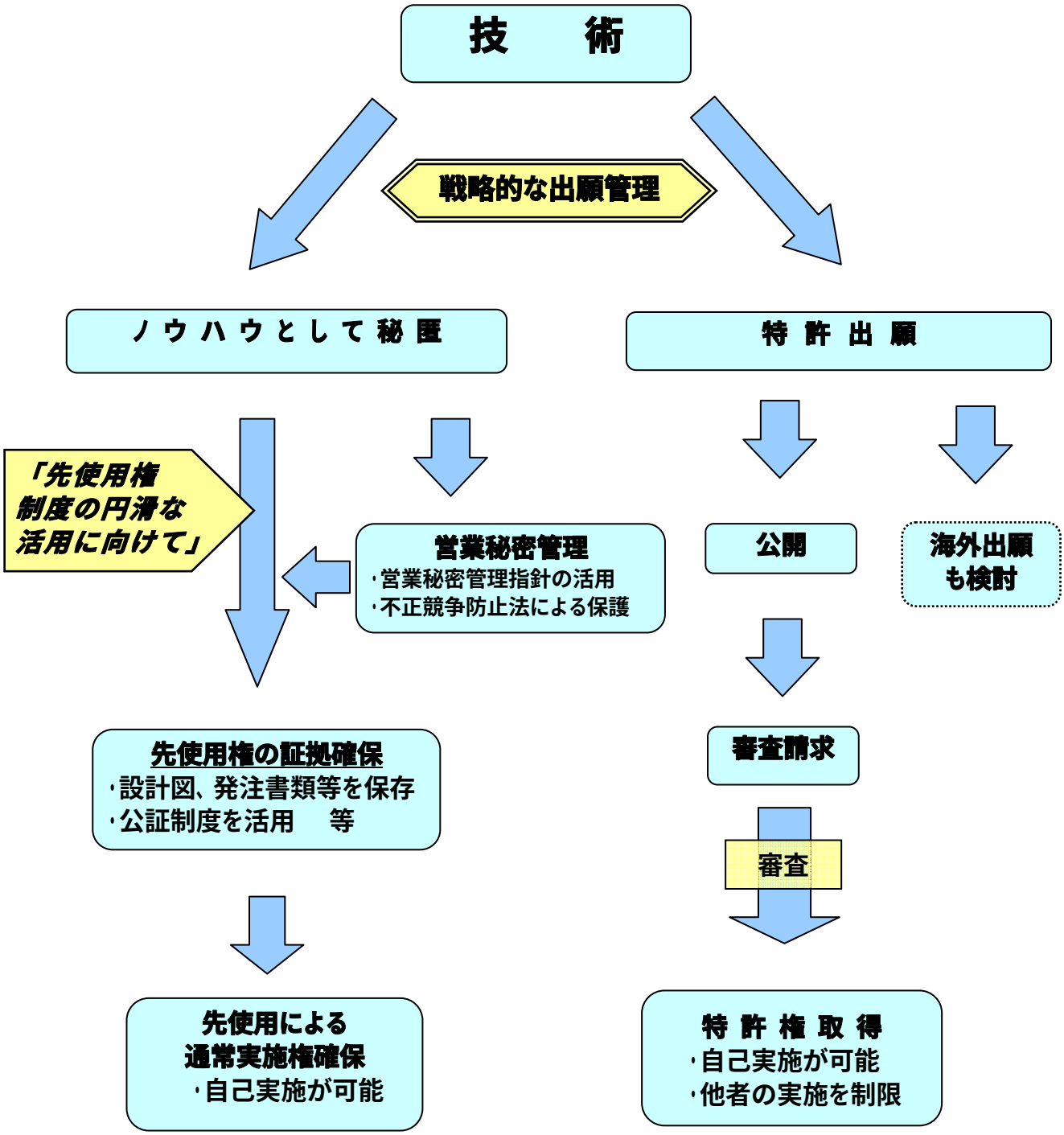
後述するように、一般に、発明の実施事業又はその準備に至るには、①先使用発明に至る研究開発行為、②先使用発明の完成（又は発明者からの知得）、

③先使用発明の実施である事業の準備、④先使用発明の実施である事業の開始という経緯をたどると考えられます。そして、先使用権が認められるためには、先願の特許出願時に、上記の③あるいは④の段階にあったことを立証することが必要となりますが、そのためには、先願の特許出願時の前後を通じての上記①～④の一連の経緯を総合的に立証していくことが有効な手法となります。その意味では、単なる特定の時点の事象についての単発的な立証だけでは十分ではないことも多く、上記のような一連の流れに関する、より連続的ないし包括的な立証が必要となってきます。したがって、研究開発時等の日常から、将来の先使用権主張の可能性を見据えた対処が重要となってきます。

具体的には、まずは、研究開発から、事業の準備、事業の開始に至る一連の経緯の中で日常的にどのような内容の資料をどのようなタイミングで残すのか等が重要となってきます（第二章［２］、［３］）。また、公証人制度における確定日付を得る等、文書等が特定の日（確定日付の日）に存在していたことの証拠力を高めるために具体的にどのような手法を採用するのか（第二章［４］）も重要です。もちろん、これらを実行するには、一定の時間・労力・費用等の負担が伴うこととなりますが、それらの負担を踏まえた上で、前者のようないわば日常的な資料保存等と、後者のような証拠力を高めるための各種の手法を、有機的に組み合わせていけば、より確実な立証準備がなされることとなります。

また、上記のような努力に関しては、先使用権の証拠の確保に取り組んでいる企業の実例が参考になると思います。第二章［５］では、そのような企業の実例を挙げています。

技術の戦略的な管理について



［2］先使用権制度の明確化

問１　先使用権が認められるためには、「特許出願の際現に」発明の実施である事業又はその事業の準備をしていることが必要とされていますが、この「特許出願の際現に」とは、どのようなことをいい、その立証のためにはどのような資料が必要なのでしょうか。

１．先使用権について規定している特許法 79 条は「特許出願の際現に・・・」と規定していますから、他者の特許出願時に、現に日本国内で発明の実施である事業をし、又はその事業の準備をしていることが必要となります。すなわち、遅くとも他者の特許出願時には発明の実施である事業の準備をしていることが必要になります。

２．一般に、上記事業又はその準備に至る経緯は、下記①～④をたどると思われます。

① 先使用発明に至る研究開発行為
② 先使用発明の完成[1]
③ 先使用発明の「実施である事業」の準備
④ 先使用発明の「実施である事業」の開始

そこで、この①～④の経緯に基づいて、当該「特許出願の際現に」の立証のためにどのような資料が必要なのかを、次に具体的に解説します。

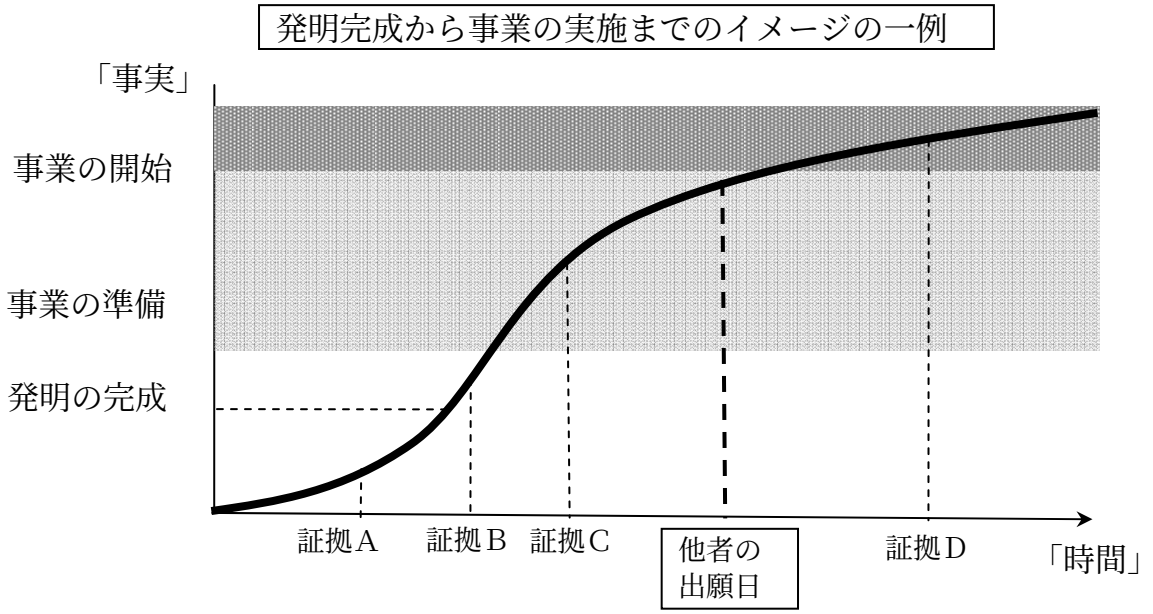
３．発明を完成し、「特許出願の際」に、発明の実施である事業の準備又は事業を行っていることを立証するためには、他者による特許出願時には、既に発明を完成しており、少なくともその発明の実施である事業の準備行為に至っていたことを立証する必要があります。しかし、「特許出願の際」すなわち特許出願の時に、上記①～④のうち、③又は④の段階であったことを、一つの証拠から直接立証できる場合は多くありません。判決文のみを見ると、日付入りの証拠資料により、上記③又は④の段階にあったことを認定しているように考えられる裁判例もありますが、裁判の過程においては一連で上記①～④の経緯を立証することが重要です。

例えば、サンプル製品の製造日を証明する資料があり、この資料にその製造日と同じ確定日付があったとします。しかし、そのサンプル製品の製造が、発明の実施事業の準備としてのサンプル製品の製造であり、上記③の「事業の準備」の段階にあるといえるものなのか、それとも発明の完成に向けた研究におけるサンプル製品の製造にすぎず、上記③の「事業の準備」とは認められないものなのか、その資料のみからでは明確でないこともあり得ます。そのような場合にも、このサンプル製品の製造前における

---

[1] 先使用発明の発明者とは別の者が、その発明を実施する場合には、完成した先使用発明の「知得」を②に含むものとして説明します。この「知得」については、問２においても説明をします。

「先使用発明に至る研究開発行為」（①）及び「先使用発明の完成」（②）の経緯を立証し、さらにサンプル製品の製造後に「実施である事業」の開始（④）がいつであり、どのようなものであったかを立証することで、そのサンプル製品の製造日には「事業の準備」（③）の段階にあったことが立証できることになります。そして、「先使用発明に至る研究開発行為」（①）や「先使用発明の完成」（②）は先使用権成立のための要件でもありますから、その意味でも、この例のように、上記①～④の経緯を立証することは重要です。



４．以上のとおり、特許出願時には、事業の準備（③）もしくは事業の開始（④）の段階にあったことを立証することが必要ですが、特許出願時の前後を通じて、研究開発の着手から事業の開始に至る上記①～④の経緯を立証することが先使用権を主張する際の有効な手法になります。ほとんどの裁判例においても、特許出願の前後を通じた研究開発の着手から事業の開始に至る上記①～④の経緯についての立証資料の検討を行い、その結果、日付入りの具体的な証拠資料に対して、特許出願の際には少なくとも事業の準備（③）の段階にあったか、あるいは既に事業の開始（④）を行っていたかを認定、評価して先使用権の成否を判断しています。

したがって、特定の日付のある書類のみにより事業の準備や実施が認定されるというよりは、そこに至る経緯をみて、また、その後の経過をも考慮することにより、事業の準備や事業の開始が認定、判断されているといえます。そういう意味では、第二章において説明する確定日付のある私署証書や事実実験公正証書であっても、それだけで十分であることは、むしろ少なく、上記①～④に関連する他の書類等とともに、確定日付のある私署証書や事実実験公正証書も有力な証拠の一つとなるといえます。

ただし、裁判所で争われ、判決に至った事例は、先使用権の立証にとっ

て決定的な証拠がない場合が比較的多いとも考えることができます。そして、先使用権の立証にとって決定的と認識されるような証拠の存在により、紛争が予防される可能性が高くなり、また、仮に訴訟となった場合にも、先使用権が認められる上で、その証拠が重要な役割を果たすことになると思われます。

5．以上のとおり、先使用発明の完成（②）は、その発明の実施である事業の準備（③）や事業の開始（④）の前提となりますが、上記①～④の時間的な関係については、発明や事業の性質などによって、極めて近接している場合もあれば、逆に間隔が広い場合もあります。

また、既に完成した製造装置や工場プラント等について改良等を行いつつ、製造も行っている場合など、発明完成とその発明の実施事業が実質的に同時に行われることもあります。

6．ところで、特許出願からみた場合の「特許出願の際」とは、通常の特許出願では、その特許出願の時です。この特許出願の時については、理論上は、特許出願の時刻ということになりますが、実務上において、特許出願の日のうちの「時刻」が、先使用権が認められるか否かの争点とされることは稀と思われます。

また、国内優先権主張を伴う出願、パリ優先権主張を伴う出願、ＰＣＴ出願、分割出願などの場合は、その発明についての最先の特許出願の時です。

これらに関連する裁判例としては、国内優先権主張を伴った特許出願について大阪地裁平成 17 年 2 月 28 日判決（No.86-地[2]）があり、パリ優先権主張を伴う特許出願について最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決(No.27-最)があります。また分割出願について東京地裁平成 16 年 4 月 23 日判決（No.82-地）、 名古屋地裁平成 3 年 7 月 31 日判決（No.39-地）があります。さらに、要旨変更となる補正により出願日が繰り下がる主張がされたものの、要旨変更はなく出願日は繰り下がらないとした裁判例としては、東京地裁平成 13 年 12 月 21 日判決（No.75-地）、大阪高裁平成 13 年 7 月 12 日判決(No.65-高)があります。反対に、要旨変更があり出願日が手続補正書の提出日に繰り下がるとした裁判例として、名古屋地裁平成 3 年 7 月 31 日判決（No.39-地）があります。ただ、現行法における新規事項追加の補正は、出願日が繰り下がる効果を持たず、その補正自体が無効理由となります。これは、平成 5 年の特許法の一部改正において、出願公告の決定の謄本の送達前になされた補正が要旨を変更するものであった場合に出願日を繰り下げることを規定した従来の特許法 40 条が廃止されたことに伴うものです。

---

[2] 判決の番号は、付録４の裁判例リストに対応しています。
例えば、「No.86-地」は No.86 の事件の地裁判決を表します。
同様に、「No.65-高」は No.65 の事件の高裁判決を、「No.27-最」は No.27 の事件の最高裁判決を表します。

問２　先使用発明の発明者とは別の者が、その発明の実施事業をする場合にも、先使用権は認められるのでしょうか。

１．先使用発明の発明者とは別の者が、その発明を実施する場合には、完成した先使用発明の「知得」が必要ですが、その場合にも、特許法 79 条の他の要件を満たしていれば先使用権が認められます。我が国のほとんどの発明が、職務発明であることから、この問２のケースがむしろ普通となります。

２．通常、企業においては、発明者が完成させた発明に基づき、企業内で、その発明の実施事業に向けた活動が開始され事業化に至りますので、このような発明の完成から実施に至る過程において、報告書、仕様書及び指示書等により発明が知得されていくことが多く、問１に記載した研究開発（①）から、発明完成（②）、実施事業の準備（③）及び実施事業の開始（④）までの経緯を立証する証拠によって、多くの場合に、この「知得」についても立証がなされることになります。

　このことは、企業間、あるいは個人と企業との間における先使用発明の知得についても同様です。例えば、先使用発明者から企業に発明が知得され、その企業から別の企業に対して仕様書等の形で発明が知得されていく場合も考えられます。

３．裁判例においても、先使用発明の「知得」を、先使用発明者から発明の内容を直接聞くような場合に限定していません。実際には、その発明の実施品自体や発明が記載された書面等により発明の知得が認定される場合が通常です。また、発明の実施品の詳細を知らずに仕入れて販売するような場合でも、発明の実施に当あたります（特許法 2 条 3 項の「譲渡」）が、先使用発明者や知得者から、発明の実施品を仕入れる行為によっても知得は生じ得ると考えられますし、サンプルの提示を受けたり、あるいは発明を特定する設計図面等による受注などにより、その購入者や受注者が発明の内容を知る場合にも「知得」は認められます。

４．なお、先使用発明が共同発明である場合については、特許法 79 条に特に規定がない一方で、共同発明の性質、先使用権制度の趣旨にかんがみれば、全員が共同の実施事業を行う場合に限定して先使用権を認める理由はありません。同様に、特許法 79 条は、先使用発明が共同発明である場合の知得についても特に規定していませんし、先使用権制度の趣旨にかんがみれば共同発明者の全員から知得する場合に限定して先使用権を認める理由もありませんので、発明の実施者は共同発明者全員から発明を知得する必要はないと考えられます。

問３　「事業の準備」とは、どのようなことをいうのでしょうか。

１．「特許出願の際現に…事業の準備をしている」とは、発明の完成から、発明の実施である事業の準備、事業の開始へと至る過程の中で、遅くとも特許出願時には、発明が完成しており、発明の実施である事業の準備が必要であることは、問１で述べたとおりです。

この「事業の準備」については、ウォーキングビーム事件最高裁判決で、下記のとおり判示しています。

「法 79 条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である」（最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決（No.27-最））。

すなわち、「事業の準備」とは、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、「即時実施の意図を有しており」かつ「その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている」ことをいいます。

２．ただし、日常用語として「即時」というと非常に短い時間であることが想起されますが、この「即時実施の意図」における「即時」とは時間の長さだけで必ずしも判断されるものではありません。事実、この最高裁の事例では、昭和 41 年 8 月 31 日頃の見積仕様書及び設計図の提出を事業の準備と認定していますが、優先権主張日が昭和 43 年 2 月、初めての製造開始は昭和 46 年 5 月というものでした。このように見積仕様書等の提出から、長期間経過後の製造開始であるにもかかわらず、見積仕様書等の提出を準備行為と認めたのは、ウォーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであり、また、先使用権者が見積仕様書・設計図の提出後、受注に備えて、下請会社に各装置部分の見積りを依頼しており、その後も毎年、製鉄会社等からの引合いに応じて入札に参加していたなどという事実に基づいているからと考えられます。

このように裁判例は、先使用発明の対象の性質は、もちろん、前述の問１のとおり、発明の完成から事業の準備、事業の開始に至る一連の経緯を総合的に考慮して、出願前の見積書提出等の行為が事業の準備に当たるかどうかを評価し、認定していると考えられます。したがって、どの程度の行為であれば準備といえるのか、もしくは、見積仕様書等の提出後どのくらいの期間内に実施行為を開始したら準備といえるのかは、一概にいうことはできず、先使用発明の対象となる物の性質や発明の完成から実施の開始に至る一連の行為を総合考慮して判断する必要があります。

３．また、上記最高裁判決における「客観的に認識される態様、程度において表明」とは、その「即時実施の意図」を、単に内心に有しているだけでは足りないことを意味しています。この「即時実施の意図」と「その即時

実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている」ことについては、さらに、問４で具体例により説明していますので参照して下さい。

４．参考までに、「事業の準備」は、旧特許法（大正 10 年法）37 条では、「事業設備ヲ有スル者」として「事業設備」を規定していたのですが、事業設備を有する者に限定するのは狭すぎるということから改められたものです。そして、旧法下における「事業設備」をどのように理解するかという点についての議論はあり得ますが、上記最高裁判例のとおり、少なくとも現行法の理解としては、「事業の準備」とは「即時実施の意図」と「その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている」ことをいうことになります。

また、この「事業」とは、営利を目的とする場合に限定されるわけではありませんので、営利を目的としない法人（大学など）であっても、その事業の目的の範囲内において、先使用権を有することができます。

さらに、事業規模については、その「事業の目的の範囲内」において拡大することができます。これに関しては、東京高裁昭和 41 年 9 月 29 日判決（No.1-高）にも判示があります。

問４　「事業の準備」とは具体的にどのような場合であり、その立証のためにはどのような資料が必要なのでしょうか。

１．問３において説明したとおり、「事業の準備」とは、「特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていること」です（最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決（No.27-最））。

すなわち、発明完成後に、その事業の実施を現に目指しており、しかも、その意図が内心にあるだけではなく、人が客観的に認識できる態様、程度にある場合をいうことになります。具体的には、事業の準備をしている発明の内容や対象により、どの程度の準備行為があれば、「即時実施の意図」があり、その意図が「客観的に認識される態様、程度において表明されている」といえるかについては、以下の裁判例が参考になります。

２．事業の準備を肯定した裁判例

(1)　ウォーキングビーム事件（最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決（No.27-最））

【事実関係】

・昭和 41 年 5 月 20 日頃、訴外 F 株式会社から、加熱炉の引き合い（入札への参加の要請とこれに伴う見積りの依頼）を受けた。

・同年 7 月から、F 社の意向を受けて、上下駆動装置を電動式とするウォーキングビーム式加熱炉の見積設計作業を開始。

・同年 8 月 31 日頃、F 社に対し、電動式のウォーキングビーム式加熱炉である A 製品の見積仕様書及び設計図を提出。
・その後、受注に備えて、下請会社に各装置部分の見積りを依頼したりしたが、結局、F 社から受注できなかった。しかし、その後も毎年、製鉄会社等からの引き合いに応じて入札に参加。
●他者の優先権主張日：昭和 43 年 2 月 26 日
・昭和 46 年 5 月に初めて製造販売。
【判旨】
「ウォーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであつて、予め部品等を買い備えるものではないことも、原審の適法に確定するところであり、かかる工業用加熱炉の特殊事情も併せ考えると、被上告会社は A 製品に係る発明につき即時実施の意図を有していたというべきであり、かつ、その即時実施の意図は、F 社に対する前記見積仕様書等の提出という行為により客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものというべきである。」

(2)　試作品の完成・納入で認めた事例（東京地裁平成 3 年 3 月 11 日判決（No.37-地））

試作品の製作を下請会社に依頼し、納入を受け、さらにこれを発注者に納入した後に、意匠登録出願がなされ、その後に、正式注文を受け、上記下請会社に発注し、納入を受け、さらに継続して上記発注者と第三者に同一意匠製品を製造販売した事実から、意匠登録出願の際現に、意匠の創作をした者から知得して、意匠の実施である事業の準備をしていたと認定しています。

(3)　受注生産製品における試作品の製造・販売で認めた事例（大阪地裁平成 11 年 10 月 7 日判決（No.59-地））

「一号機は、未だ量産化以前の試作品であるということができるが、(証拠略）によれば、この種フォーククローは受注生産の形態を取る製品であることが認められ、被告がこれを現に顧客に販売し、対価を得ていることからすれば、被告は、本件考案に係るフォーククローの実施である事業をしていたものというべきであり、仮にそうでないとしても、実施の準備をしていたものと認められる。」

(4)　基本設計や見積の修正があっても肯定した事例（東京地裁平成 12 年 4 月 27 日判決（No.67-地））

化合物の製造方法の発明において、特許出願の有効な優先日前に、その発明である製造方法を実施するためのプラントの設計及び建設の基本設計や建設費見積が行われていたが、その優先日後に、当該基本設計や建設費見積書が多少修正されたものの、発明である化合物の製造方法そのものは見直されることはなかった事例において、その優先日前に「事業の準備」があったと認定しています。

(5)　(4)の控訴審（東京地裁平成 12 年 4 月 27 日判決（No.67-地）の控訴審判決、東京高裁平成 13 年 3 月 22 日判決（No.67-高））

「「事業の準備をしている」を、事業の準備が、必然的に、すなわち必ず当該事業の実施につながる段階にまで進展している、との意味であると解すべき理由は、全くないというべきである」と判示しています。そして、特許出願の有効な優先日前に、その特許発明である製造方法を実施するためのプラントの設計及び建設の基本設計や建設費見積が行われていた場合において、その優先日後に基本計画や見積が修正されたとしても、そのプラント建設計画がいったん白紙に戻されたとか、他の方式による基本設計が他社に依頼されたなどの事情がないのであるから、その優先日前に「事業の準備」があったと認定しています。

(6)　金型製作の着手が即時実施の意図と、それを客観的に認識される態様、程度において表明したものと認定した事例（大阪地裁平成 17 年 7 月 28 日判決（No.88-地））

実用新案登録出願日より前に、鍛造金型の図面を完成させ、試作材料を発注するとともに金型製作に着手し、当該出願日後には、金型を完成させ、鍛造試作を行い、前後して材料発注、量産、販売したことから、出願日前には即時実施の意図があり、かつ、それが客観的に認識される態様、程度において表明されていると認定しています。

(7)　生理活性タンパク質の製造法に関する発明において、医薬品製造に向けた行為により事業の準備を認めた事例（東京地裁平成 18 年 3 月 22 日判決（No.90-地））

被告が生理活性タンパク質である遺伝子組換えヒトエリスロポエチンの製造方法、及び遺伝子組換えヒト顆粒球コロニー刺激因子の製造方法に関する発明について、厚生大臣への所定の確認行為や届出行為、および、当該生理活性タンパク質の製造に係る設備の完成および稼働などの行為により、即時実施の意図は、客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものとして事業の準備を認定し、先使用権を認めています。

3．事業の準備を否定した裁判例

(1)　改良前の試作品では準備を否定した事例（大阪地裁昭 63 年 6 月 30 日判決（No.32-地））

イ号物件の開発時期についての供述自体に疑問を呈した上で、仮に供述が真実であっても、考案の実用新案登録出願日前には、改良が必要となった試作品の段階にとどまっており、即時実施の意図があったものと認められないことが判示され、また、即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されたとみられるのは、早くとも、引張試験後改良を加えた試作品が完成し、金型の発注がなされた時点であることが判示されています（なお、判決文中においても、イ号物件の開発時期についての供述自体に疑問を呈していることが示されていることから、その点が心証に影響している可能性があります）。

(2)　研究報告書に列記された成分の一つであっただけでは準備を否定した事例（東京地裁平成 11 年 11 月 4 日判決（No.60-地））

被告の依頼によりＸ社が出願日前に作成した研究報告書に、香料の一つとして「フロロパル」が挙げられていることを根拠に、先使用権による通常実施権を有すると被告は主張するが、この報告書は「効果がすぐれていると考えられる香料を 24 種類列挙する」にすぎず、「被告が本件被告製品に添加する香料成分の一つとして「フロロパル」を採用したのはこの報告書の作成後約五年半が経過した後であり」、その際も、「報告書も参考にはしたものの、消費者テストを含めた諸段階を経て配合される単体香料の種類が決定されている」などから、「フロロパル」をかび取り剤の香料として使用する「事業の準備」は認められないとしています。

(3)　概略図にすぎないとして否定した事例（東京高裁平成 14 年 6 月 24 日判決（No.79-地））

図面が概略図にすぎず、図面以外に製造や工程に関する具体的な内容を示すものは存在しない上に、以前に被告が本件以外のロールカレンダーを製造受注していた際に行ってきた準備作業の状況と本件の場合の準備作業の状況の比較や、高分子用カレンダーのような装置が製造される際の一般的な工程などを考慮することで、特許出願当時には、実施予定も具体化しない極めて概略的な計画があったにすぎないとして、事業の準備を否定しています。

(4)　医薬用製剤について特定の発明を用いたある事業について、即時実施の意図を有しているというためには、少なくとも、当該事業の内容が確定していることを要するものであって、当該事業に用いる発明の内容が確定しているだけでは不十分というべきであるところ、出願時には、医薬品の内容が未だ一義的に確定していたとはいえないとして、事業の準備を否定した事例（東京地裁平成 17 年 2 月 10 日判決（No.85-地））

「事業として医薬品の製造を行うためには、溶出試験，安定性試験、生物学的同等性試験を行い、厚生労働省の製造承認等を得る必要があるものであるところ、特許法 79 条にいう発明の実施である「事業の準備」をしているというためには、必ずしもこれらの過程のすべてを了していることを要するものではないが、少なくとも、これらの試験や製造承認の対象となる医薬品の内容が一義的に確定している必要があるというべきである」と判示されています。

問５　特許法 79 条における「その実施又は準備をしている発明の範囲内において」通常実施権を有するとは、どのようなことなのでしょうか。

１．ウォーキングビーム最高裁判決以前は、特許法 79 条が先使用権の範囲と認めている「その実施又は準備をしている発明の範囲内」について、特

許出願の際現に実施している実施形式に限定されるという考え方（実施形式限定説）と、現に実施している実施形式に表現された技術と発明思想上同一範疇に属する技術を包含するという考え方（発明思想説）の２説がありました。

しかし、当該最高裁判決（最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決（No.27-最））は、次のとおり、発明思想説の立場に立つことを明らかにしました。

「特許法 79 条所定のいわゆる先使用権者は、『その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において』特許権につき通常実施権を有するものとされるが、ここにいう『実施又は準備をしている発明の範囲』とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがつて、先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。けだし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとつて酷であつて、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。」

２．さらに、上記ウォーキングビーム最高裁判決は、上記判示に引き続いて、実施形式に「具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶ」との点について、次のとおり判示しました。

「そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。」

３．以上をまとめると、ウォーキングビーム最高裁判決は、以下の点を判示しているといえます

(1)　特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明が、特許発明の一部にしか相当しないときには、先使用権は、特許発明の一部にしか及ばない。

(2)　特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明が、特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶ。

その上で、ウォーキングビーム最高裁事件においては、上記(2)の場合であるとしました。

問６　ウォーキングビーム最高裁判決にいう「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」の範囲とは、具体的にはどのように判断するのでしょうか。

１．「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」の範囲については、個別事件ごとに判断されるものです。したがって、個々の裁判例から、「実施形式に具現された発明」をどのように考え、またその発明の範囲をどう考えるのかを明らかにしなければなりません。

そして、主な裁判例の判断手法を検討すると、当該「実施形式に具現された発明」が特許発明と一致するか、それとも一部に相当するかを判断し、一部に相当する場合には権利行使を受けている実施形式に具現された発明が、その一部の発明に該当するかという判断手法を採用するのではなく、特許請求の範囲との関係も考慮しつつ、「特許出願の際に現に実施又は準備していた実施形式に具現された発明」と「権利行使を受けている実施形式に具現された発明」の同一性の有無を判断しています。

以下で、裁判例において、「特許出願の際に現に実施又は準備していた実施形式に具現された発明」と「権利行使を受けている実施形式に具現された発明」の同一性を肯定した事例と否定した事例を具体的に記載します。

２．発明の同一性を肯定した事例

(1)　特許請求の範囲と関係しない個所の変更は同一性に影響を与えないとした事例

・大阪地裁平成 11 年 10 月 7 日判決（No.59-地）

出願前に実施していた 1 号機の先使用権がイ号物件に及ぶと判示した後に、イ号物件における特許請求の範囲とは関係しない部分での実施形式を変更したロ号物件についても通常実施権を有すると判示しています。

・大阪地裁平成 17 年 7 月 28 日判決（No.88-地）

モンキーレンチの構造に係る実用新案登録請求の範囲と関係しない計測手段を出願後に設けた場合について、「モンキーレンチそのものの構造に何らの変動がない」ことから考案の同一性が失われないと判示しています。

(2)　配線用引出棒について準備を肯定しているが、傍論として同一性も判示した事例（大阪地裁平成 7 年 5 月 30 日判決（No.49-地））

本判決はそもそもイ号物件について直接に事業の準備をしていたことを認定して先使用権の成立を認めた事例ですが、さらに、頭部に電球をつけたイ号物件は、先使用が認められるロ号物件に具現された考案と同一思想の範囲内にあり、単に実施形式を異にするにすぎないことを認定

しています。

(3)　基礎杭構造に関して同一性を肯定した事例（東京地裁平成 12 年 3 月 17 日判決（No.66-地））

特許出願前に打設された「基礎杭構造は、軟弱な上層地盤において、曲げ耐力の大きい円筒パイルを用い、支持力を有する下層地盤において、周面支持性能の大きい節付きコンクリートパイル（胴部の径が円筒パイルと略同径のもの）を用いることにより、地盤の性状に適合した支持力を持つ安全、強固で経済的な基礎杭を得ることができるという点において、工事の基礎杭構造と同一であるから、本件工事の基礎杭構造と同一の技術思想のものであると認められる」と判示しています。

(4)　先使用品は考案の技術的範囲外である旨の権利者の主張が認められなかった事例（東京地裁平成 13 年 9 月 6 日判決（No.74-地））

出願前の先使用品が、実用新案登録出願明細書に記載された実施例と同じであるにもかかわらず、それを考案の技術的範囲外であると実用新案の権利者が主張したところ、こうした主張は信義則上許されないことが示され、先使用権の成立を認めています。

３．発明の同一性を否定した事例

(1)　変更点の顕著な効果等により同一性を否定した事例（大阪地裁平成 14 年 4 月 25 日判決（No.78-地））

先使用品は手動入力であったのを自動入力に変更しており、その相違点が係員の作業負担の軽減、登録作業の効率化及び登録ミスの発生防止という第 1 発明の作用効果の観点においても、顕著な相違をもたらすとして発明の同一性を否定しました。なお、特許請求の範囲には自動入力に関する構成が記載されている事例です（問７参照）。

(2)　先使用品との同一性を否定した事例（大阪地裁平成 12 年 12 月 26 日判決（No.70-地））

特許発明の技術的範囲に属する被告装置２（分光写真撮影装置）が、先使用品である被告装置３（分光写真撮影装置）とは、技術的範囲を異にしているから、被告装置２については先使用権は認めることができないと認定しています。

４．発明の同一性の判断基準

以上の裁判例から、「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」の範囲の判断基準、すなわち「先使用に係る実施形式に具現された発明」と「権利行使を受けている実施形式に具現された発明」の同一性について、その判断基準を一般化して示すことは困難ですが、裁判例からは以下のように理解されます。

(1)　特許請求の範囲に関係しない部分についての実施形式を変更して

も、発明の同一性は損なわれません(大阪地裁平成 17 年 7 月 28 日判決（No.88-地）、大阪地裁平成 11 年 10 月 7 日判決（No.59-地））。

(2)　特許請求の範囲の記載、明細書の記載からみて、作用効果において相違があるとの特段の記載もなく、単なる実施形式の相違にすぎないと考えられる場合には、発明の同一性の範囲内にあると考えられます（大阪地裁平成 7 年 5 月 30 日判決（No.49-地））。

(3)　他方、実施形式の変更により、作用効果上の顕著な相違をもたらすとき、ことにその相違が、明細書に記載された作用効果上の観点からも相違をもたらすときには、発明の同一性が否定される可能性が高いと思われます（大阪地裁平成 14 年 4 月 25 日判決（No.78-地））。

５．以上のとおり、ウォーキングビーム最高裁事件のように、「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」の範囲が、特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力が当該特許発明の全範囲に及びます。しかし、そうではない場合には、「特許出願の際現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」と「権利行使を受けている実施形式に具現された発明」の同一性を検討することになりますから、「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」がどのようなものかを明らかにすることが重要となります。

ところが、特許出願をした場合には、特許請求の範囲、明細書および図面の記載から、発明の技術的範囲は明らかにされますが、先使用発明の場合には、特許出願の際に実施、準備している実施形式に具現された発明の範囲がどのようなものであるかは、その当時、作成された資料を証拠として提出することにより明らかにするほかありません。

この資料としては、各裁判例において認定されている発明完成に至るまでの資料、発明の実施の事業準備や実施事業の開始に至るまでの研究資料、試験記録・図面、製造工程及び製造方式に関する資料、試作品などが挙げられ、客観的な事柄が人に認識できる手段によって表された資料が重要となります。また、客観的な事柄が人に認識できる手段によって表されているのであれば、どのような認識の下に実施していたのか、どの範囲まで変更された実施形式を同じ発明として認識していたのかという主観的に観念していた事柄が表された資料も、その実施可能性の裏付けとなる資料とともに、「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」を明らかにする資料の一つになり得ます。そうした意味では、特許出願の明細書に相当する資料や、発明範囲の判断に資する資料を残しておくことも望ましいということになります。

問７　特許出願時には、特許請求の範囲外の実施形式Ａを実施しており、特許出願後に、特許請求の範囲内の実施形式Ａ'に変更した場合、先使用権は認められるのでしょうか。

特許法 79 条からみると、通常実施権が認められるのは、実施形式Ａが特許請求の範囲に属している場合を本則としていると解釈されます。

裁判例も、出願前における特許発明の技術的範囲外の実施では、出願後の特許発明の技術的範囲内の実施について先使用権が成立しないとしています。具体的には、東京高裁昭和 53 年 3 月 8 日判決（No.15-高）において、「試作品は、本件考案の構成要件のうち少なくとも右（１）及び（２）を欠くものであるから、もはや本件考案と同一内容のものということはできない。そうすると、控訴人が前記のような試作品を製作した事実があつても、本件考案の出願前にその実施である事業の準備をしたことにはならない」と判示しており、また、大阪地裁昭和 45 年 11 月 30 日判決（No.4-地）おいては、Ｃ実用新案出願の日に、計器取付け金具（（は）号物件）の製造販売事業を実施していたことを認定した上で、「（は）号物件はＣ実用新案と同一又は均等の考案を実施した製品であるとは認められないので、Ｃ実用新案につき先使用による通常実施権を有するとの被告の抗弁は失当として排斥を免れない」と判示しています。

なお、前問（問６）の「３．発明の同一性を否定した事例」として紹介している平成 14 年 4 月 25 日大阪地裁判決（No.78-地）は、特許出願時に特許請求の範囲外の実施形式（手動入力）を実施しており、特許出願後に特許請求の範囲内の実施形式（自動入力）に変更したものです。

問８　海外のみにおいて発明の実施事業やその準備をしていた場合には、特許法 79 条における「日本国内において」に該当しないとして、日本における先使用権は認められないのでしょうか。

また、海外で製造して、日本に輸入するために、日本で輸入準備をしている場合には、日本国内における「事業の準備」に当たるのでしょうか。

１．特許法 79 条は、「特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」に先使用権が認められると規定していますから、日本国内で発明の実施である事業をし、又はその事業の準備をする必要があります。したがって、海外のみで発明の実施事業やその準備をしても、日本での先使用権は認められません。

一方、日本への輸入のために、海外に出向いて国外生産状態を視察し、そこで輸出の為の準備を進め、一方で日本国内においては輸入業務、販売のために準備をしたような場合には、日本国内における準備行為を認定する際に、海外での準備行為に関する資料も日本国内における準備行為

の一環の資料として評価される場合もあると考えられます。

2．国内業者が発明を完成した上で、製品の具体的な形状、仕様等を定めて、その発明の実施事業については、自らの手足として海外の会社に発注し、その全量を納入させ輸入したような場合には、いわゆる下請製造を国内で行っている場合と同様に、国内業者が実施していると評価できる場合もあります（この点に関連して、最高裁昭和 44 年 10 月 17 日第 2 小法廷判決（No.1-最）は、外国の会社が自らの手足として日本国内の会社に発注をしたケースであり、参考になります）。このような場合には、たとえ国外の業者に製造させたとしても、国内業者が先使用権者として製造の通常実施権を取得することが十分に考えられます。

なお、意匠に関する事案ですが、この点に関連して、国内業者が、設計図面を作成して、国外の会社に金型代、部品価格、組立費等を支払って製造させた場合に、意匠権について国内業者の製造販売の先使用権を認めた裁判例もあります（東京地裁平成 15 年 12 月 26 日判決（No.81-地））。

3．また、特許法 79 条にいう「日本国内において」は、発明地を限定するものではありませんので、日本国内で発明されたものでなくても、日本国内で、その発明の実施である事業又はその事業の準備を特許出願の際にしていた場合には、先使用権は認められます。

問９　先使用権者は、特許法 2 条 3 項に定義された実施行為を変更することはできるのでしょうか。具体的には、例えば、仕入販売のみを行っていた先使用権者が、特許出願後に、先使用権に基づいて生産行為を行うことができるのでしょうか。

1．特許法 79 条は、「特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」と規定しています。

したがって、少なくとも、特許出願前から、先使用に係る製品を製造し、販売していた企業は、その製品の製造・販売に関する通常実施権を有します。同様に、他者の特許出願前から、特許発明の技術的範囲に属する製品を輸入し国内販売していた者は、その製品の輸入及び国内販売に関する通常実施権を有します。これらは準備の場合についても同じです。

2．それでは、他者の特許出願前に、先使用に係る製品を仕入れて販売していた企業が、その特許出願後に、先使用に係る製品を製造し販売することについてはどうでしょうか。すなわち、先使用権者は、特許出願後に、特許法 2 条 3 項に定義されている実施行為を変更することはできるか否かという問題です。

これについて、特許法 79 条が、「その発明の実施である事業をしている者・・・は、その実施・・・をしている発明及び事業の目的の範囲内において、・・・通常実施権を有する」と規定していることから、その発明の実施である事業の目的の範囲内においてのみ通常実施権を取得するといえます。したがって、原則として、先使用に係る製品の仕入販売を行っていた者は、その発明の実施行為である販売（譲渡）に限り先使用権を取得するといえますから、その者に、先使用に係る製品を製造する先使用権は認められません。また、準備の場合についても同様に考えることができます。

３．この問９に関した事例として、他者の特許出願前は、親会社が製造して、それを子会社が販売していた場合であって、その特許出願後に、当該子会社が製造・販売を行ったと認定された事案において、子会社には製造についての先使用権が認められないとした裁判例があります（名古屋地裁平成 17 年 4 月 28 日判決（No.87-地））。

また、特許出願時に輸入・販売をしていた企業に、輸入・販売の先使用が成立すると判示した裁判例があります（東京地裁平成 12 年 1 月 28 日判決（No.63-地））。もっとも、この裁判例は、特許出願後にも、先使用権者が輸入・販売しか行っていなかった事例です（これに関連した内容が問１１にも記載されているので参照して下さい）。

４．以上のように、特許法 2 条 3 項に定義されている実施行為について、先使用権者は、先使用権を取得している実施行為と異なる実施行為を行うことは原則として認められません。

したがって、先使用権に係る製品を国内で仕入れて販売していた者が、他者による特許出願後に、先使用権に係る製品を輸入することは原則として認められません。しかし、例えば、先使用権に係る製品を国内で製造していた者が、他者による特許出願後に、海外の製造業者に、製品の具体的な形状・仕様等を定めて発注し、その全量を納入させる形態の下請製造を行わせた場合には、他者の特許出願の前後のいずれについても国内で製造・販売をしていたと評価される場合があり得ます（これに関連した内容は問８および問１０にも記載されていますので参照して下さい）。このようなことから、他者による特許出願後に、先使用権に係る製品の形式的な輸入行為を始めることについては、特許権侵害には当たらないとされることがあり得ることになります。

５．実施行為に関係する具体的な例示としては、以下のものを挙げることができます。

（１） 特許出願時に、発明は完成していたものの、その発明の実施事業やその準備をしていなかった企業は、その発明に関する先使用権を有しません。

（２） 特許出願前から、先使用権に係る製品を製造し、販売していた企業は、特許法 79 条の他の要件を満たす限り、その製品の製造（生産）及び販売（譲渡）に関する先使用権を有します。

（３） 特許出願前から、その先使用権に係る製品を製造し、それを工場内で使用していた企業は、特許法 79 条の他の要件を満たす限り、その製品の製造（生産）及び使用に関する通常実施権を有します。もちろん、併せて、当該製品について、特許出願前からの販売準備が認められる場合には、販売（譲渡）に関する先使用権を有します。

（４） 特許出願前から、先使用権に係る製品を輸入し、販売していた企業は、特許法 79 条の他の要件を満たす限り、原則として、その製品の輸入及び販売（譲渡）に関する先使用権を有します。

（５） 特許出願前から、先使用権に係る製品を製造・販売する準備をしていた企業は、特許法 79 条の他の要件を満たす限り、原則として、その製品の製造（生産）、販売（譲渡）に関する先使用権を有します。

（６） 特許出願前から、先使用権に係る製品を輸入する準備をしていた企業は、特許法 79 条の他の要件を満たす限り、原則として、その製品の輸入に関する先使用権を有します。

問１０　いわゆる下請製造の場合、先使用権は、発注者といわゆる下請製造業者のいずれに成立するのでしょうか。

１．先使用権は、特許法 79 条の要件を満たす者に認められます。したがって、下請製造について、発注者と下請製造業者のいずれが、この要件を満たすのかによって判断されます。

先使用権に関しての判示ではありませんが、いわゆる下請製造業者に関する裁判例として、登録実用新案権の権利共有者の一人であるＡからの依頼を受けて製造していた者Ｃについて、Ｃが製造のための機械設備等を所有し、自己の負担において材料を調達していたとしても、原料の購入、製品の販売、品質等について権利共有者Ａが綿密な指揮監督を行い、実施品はすべて権利共有者Ａの指示により納入され、他に売渡されたことは全くない等の場合には、Ｃは権利共有者Ａの一機関として製造していたものであり、権利共有者Ａが自己の計算において、その支配管理の下に登録実用新案権の実施をしたものと解すべきであり、Ｃは実用新案権を独立の事業として実施したものとは認められないとして、権利共有者ＢによるＣに対する差止・損害賠償請求を棄却したものがあります（仙台高裁秋田支部昭和 48 年 12 月 19 日判決（No.7-高））。

２．先使用権の場合についても、この裁判例と同様に考えることができ、発注者が製造に関しても、先使用権者となり得るといえます。したがって、特許出願前の先使用権者たるべき者Ａの手足である下請製造業者Ｂを、特許出願後に手足である他の下請製造業者Ｃに変更して、Ａが変更後の下請製造業者Ｃから製品の納入を受けて販売する場合、この変更前後のいずれにおいても発注者Ａが先使用権者として、その一機関、手足としての下請製造業者Ｂ、Ｃに発注していることになりますので、発注者Ａの行為は一貫して先使用権による製造、販売の通常実施権に基づいていると判

断できます。他方、この場合の下請製造業者Ｂ、Ｃは先使用権者ではありませんから、発注者Ａの依頼に基づかないで製造したり、発注者Ａ以外の者へ販売する行為は、特許権侵害となります。

また、先使用権についての地球儀型ラジオ事件最高裁判決（最高裁昭和44年10月17日第2小法廷判決（No.1-最））においても、「事業設備を有する他人に注文して、自己のためにのみ、物品を製造させ、その引渡を受けて、これを他に販売する場合」、発注者は先使用権者として、製造、販売の通常実施権を取得し、一方で、発注者の注文に基づき、専ら発注者のためにのみ、製造、販売しているにすぎない受注者は、発注者の機関的な関係において発注者の有する先使用権を行使しているにすぎないとされています。

３．下請製造については、前記のように、発注者の一機関、手足として製造し、納入することにより発注者が先使用権者として製造、販売の通常実施権を取得するのが普通です。

他方、下請製造業者自身が、特許法79条の要件を満たして、製造、販売についての先使用権を取得する場合もあると考えられます。ただし、その場合においても、発注者は、特許出願前から先使用権者である下請製造業者の製造する製品を購入して販売していたのであれば、先使用権者である下請製造業者の製造する製品を購入して販売することの先使用権を少なくとも有します。

なお、たとえ発注者自身が特許法79条の要件を満たしていない場合でも、先使用権者の製造した製品を仕入れたのであれば、適法に販売をすることができます。その詳細は、問１１を参照して下さい。

問１１　先使用権者ではない者が先使用権者の製造する製品を仕入れて販売することはできるのでしょうか。

１．製造業者が特許法79条の要件を満たし、製造・販売の先使用権が認められる場合であって、その製造業者から仕入れて販売するときには、たとえ先使用権の要件を満たさない仕入販売業者であっても（特許出願後に製品の仕入れを開始した場合など）、特許権侵害とはなりません。これは、製造の先使用権を有する者から当該製品を仕入れた者が、これを販売するときにも特許権が及ぶとする（その製品を仕入れて販売した者が特許権侵害者ということになる）と、仕入販売業者が製造業者から製品を購入することが事実上困難となり、ひいては先使用権者たる製造業者の利益保護も不十分となって、公平の見地から先使用権を認めた趣旨が没却されるからです。もっとも、先使用権者である製造業者の上記の利益保護のためには、仕入販売業者による同製品の販売行為が特許権の侵害にならないという効果を与えれば足りるので、仕入販売業者に製造業者と同一の先使用権が認められるわけではありません。

２．このことを明らかにする裁判例として、千葉地裁平成 4 年 12 月 14 日判決（No.41-地）、名古屋地裁平成 17 年 4 月 28 日判決（No.87-地）があります。

なお、特許出願の際現に製造・販売を行っている者と、その製造業者から製品を仕入れて販売している者のいずれも特許法 79 条の要件を満たしている場合には、それぞれが先使用権者となることが可能です。すなわち、製造・販売を行っていた者は製造・販売の範囲で先使用権を取得しますし、（仕入れ）販売していた者は、（仕入れ）販売する範囲で先使用権を取得します。

上述のとおり、先使用権者の製造する製品を仕入れて販売することは適法ですから、仕入れて販売する者について別途、先使用権の要件を吟味する必要性がある場合は多くはないと思われます。しかし、仕入れて販売していた者は自らが有する証拠資料のみで自らの先使用権を立証できる可能性が十分にあることから、その製品を製造する他者が製造・販売に関する先使用権を有することを立証するよりも、自らの先使用権を立証する方が容易である場合もあると考えられます。

問１２　いったん先使用権が成立した後に、その先使用権について、消滅もしくは放棄があったと認定されることはあるのでしょうか。

１．問１に記載したとおり、先使用権の成立には、特許出願の際に、先使用発明の実施である事業の準備又は事業を行っていることが必要です。そして特許権の行使を受けた場合の抗弁として有効な先使用権について、その存否を問題としているわけですから、通常は、特許権の行使を受ける対象となっている時期に、先使用権者が先使用発明の実施である事業を行っているものと考えられます。つまり、特許出願の際には、発明の実施事業もしくはその準備を行っており、特許権の行使を受ける対象となっている時期には、その事業を行っている前提において、発明の実施事業やその準備を中断等することにより、いったんは成立した先使用権が放棄され、あるいは消滅したと認められるような場合があるのかという問題となります。

２．この点について、実施の事業の廃止、長期の中断は放棄に当たるとする学説もありますが、いったんは先使用権の成立していたことを認定した上で、この先使用権の放棄や消滅を明確に認定した裁判例は現在のところありません。

ただし、これに関連した裁判例として、東京高裁平成 13 年 3 月 22 日判決（No.67-高）があり、「いったん事業の準備をしても、その後に事業を断念し、さらにその後に、新たに同一の事業をすることはあり得るのであり、その場合には、特許法 79 条にいう「その・・・準備をしている・・・事業」との要件を欠くことになるため、先使用権を認めることはできな

い」と判示しています。この判示から、特許出願の際の「事業の準備」は認められたとしても、その後にその事業を断念した場合には、さらにその後に、「事業の準備」を再開して、その事業を開始したとしても先使用権は認められないといえます。ただし、この裁判例は、上記判示部分に続けて、「本件においては、M社の当初の見積額が判明した後に、・・・一年足らずの間に約２００億円の建設予算が承認されて詳細設計が着手され、本件プラントが建設されるに至っており、本件全証拠によっても、その一年足らずの間に、本件プラントの建設計画がいったん白紙に戻されたとか、他の方式による基本設計が他社に依頼されたとか、という事実があったことを認めることはできない。そうである以上、・・・先使用権を認めることの妨げとなるものではない。」と判示して、先使用権を認めている事例です。

３．上記判示にある「事業を断念」するという点について、通常は、その後、実際には事業を行っているからこそ、特許権の権利行使を受けることで先使用権の成否が問題となるわけです。すなわち、この「事業の断念」を認めるということは、いったんは、実施事業やその準備により先使用権の成立を認めながら、先使用権に基づく抗弁を認めずに特許権侵害を認定するということになります。したがって、この「事業を断念」は、上記判示にもあるように「本件プラントの建設計画がいったん白紙に戻されたとか」、「他の方式による基本設計が他社に依頼されたとか」という発明の実施事業やその準備の断念を認定するに足りる事実と証拠があって認定されるものと考えられます。なお、企業としては「事業を断念」したつもりはなくとも、外観上（客観的に認識される事実）から「事業を断念」したと認定される可能性もありますので、事業を断念していないことが客観的に認識できるように証拠を確保しておくべきでしょう。

４．また、地球儀型ラジオ事件最高裁判決（最高裁昭和 44 年 10 月 17 日第 2 小法廷判決（No.1-最））においても、下請業者との製造販売契約が解除された結果、仮に実施事業が一時中止されたことがあったとしても、それをもって直ちに事業が廃止され、先使用権も消滅するに至ったものということはできないことが判示されています。

問１３　先使用による通常実施権は移転できるのでしょうか。また、特許庁に登録する必要があるのでしょうか。

１．実施の事業が移転される場合、先使用による通常実施権も実施の事業とともに移転できます（特許法 94 条 1 項）。

２．先使用権に係る事業が移転したことにより、先使用権の移転も認めた判例として、千葉地裁平成 4 年 12 月 14 日判決（No.41-地）、東京地裁昭和 50 年 4 月 30 日判決（No.12-地）があります。また、先使用権に係る事業

を行っていた企業が破産宣告により、その事業を中断したとしても、当然に先使用権を放棄したものということはできず、破産管財人から当該事業を承継した企業について、特許法 94 条 1 項の要件を具備するとして、破産会社が従前に実施していた事業とともに先使用権による通常実施権の移転を認めた判例として、名古屋地裁平成 3 年 7 月 31 日判決（No.39-地）があります。

3．権利発生前の段階での将来の通常実施権者足り得べき地位の移転を認めた裁判例もあります。この裁判例では、「元来先使用による実施権は、意匠登録があったときに当該意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者に与えられる権利であって，意匠登録があるまでは，右事業を実施し又は準備をしている者は単に将来実施権者足り得べき地位を有するにすぎないものではあるけれども，このような地位も法律上保護の対象となるものであり，その意匠実施の事業とともにするときは意匠法第 34 条第 1 項の趣旨に則りこれを他に譲渡し得るものと解するを相当とする」と判示しています（昭和 42 年 12 月 26 日札幌高裁判決、昭和 41 年（ネ）173 号・174 号・昭和 42（ネ）278 号事件判決（No.2-高））。

また、浦和地裁昭和 60 年 12 年 19 日判決（No.29-地）においては、先使用発明をしたワンマン社長が経営権を掌握・支配している関連会社については、先使用製品である水槽の製造に関しては一体とみることができる旨を判示しています。

4．先使用権（先使用による通常実施権）は、特許庁に登録しなくても、特許権者及び専用実施権者に対して効力を有します（特許法 79 条、99 条 2 項）。

第二章　先使用権の立証について

［1］総論

1．はじめに

先使用による通常実施権である先使用権が認められるためには、どのような証拠をどの程度、どのように残せばよいか明確でないことが指摘されてきたところです。したがって、本章では、開発した発明をノウハウとして秘匿することを積極的に選択した場合を想定して、先使用権を立証するための証拠として有益と考えられる各種資料とその残し方、及び証拠力を高めるために有益と考えられる各種制度を解説し、さらに、先使用権の証拠の確保に向けて取り組んでいる企業の実例も紹介します。

また、他者の特許出願前から発明の実施事業又はその準備をしていたものの、その発明を認識していなかったことにより、もしくは、特許出願漏れにより特許出願をしなかった者が、その事業を継続的に実施できるようにする制度でもあります。本章では、この視点からも、その対策を一部に盛り込んでいます。

各企業では、以下で紹介する証拠の確保のための各種手法を参考にしながら、自社の事業形態、取り扱っている技術などの事情を考慮して、先使用権の立証に資する最適な手法を確立していくことが重要です。

2．特許出願かノウハウ秘匿かの選択

国際的な競争が激しくなる中、企業は、開発した技術を積極的にノウハウとして秘匿することも、戦略的に検討していく必要性があることは既述したとおりです。そうした中、自社が開発した技術を、特許出願とするかノウハウ秘匿とするかを戦略的に選択している企業においては、他社の独自開発の困難性、販売製品からの認識の困難性、進歩性などの特許要件の充足性などの視点から、その技術を選別して管理しています。

具体的な企業の実例を本章［5］において紹介していますので、自社に最適な技術管理戦略を立てる上での参考にして下さい。

3．先使用権の立証のための証拠

（1）一般

先使用権の立証のために証拠を確保するに当たり、各企業は自社の事情に合わせて、その方針や体制を確立していくことが望まれます。そして、各社で、どのような資料を確保し、どのように保管しておくか等について、予めそれぞれの担当部署、責任者を明確にしておき、そのこと

を社内の研究者や開発者が認識できるように、文書化し、社内に周知しておくことが有益と考えられます。

例えば、社内でどのような発明が完成され、どのように実施される予定かを把握するために、研究所や事業部等で発明が完成した時点で、その現場が秘匿ノウハウと考えるものに対しても発明届出書等を作成するようにし、発明を管理する部署に提出させる手法があります。このような体制を採ることで、価値のある発明であるにもかかわらず、特許出願せず、しかも秘匿すべきノウハウとしての認識もしないで先使用権の証拠を確保していなかったため、後の他社の特許出願によって不利益を受けるというような事態が起きることを防ぐことができます。

先使用権を確保するためにいかなる証拠を保管しておくかについては、具体的にどのような技術を対象とし、どのような準備行為を行い、あるいはどのような事業を実施しているかによって異なります。そのため、どのような証拠があれば先使用権が認められるかは、一概にいうことはできませんが、発明の完成から、事業の準備、実施に至るまでの一連の事実を人が認識できるような資料で残しておくことが望ましいといえます（この点は、本書第一章の問１を参照して下さい）。

なお、ノウハウをどのように管理すべきかについては、経済産業省から出されている「営業秘密管理指針」や「技術流出防止指針」も参考になります。

（２）特許法 79 条の要件からみた証拠

先使用権は、特許法 79 条に規定されており、その要件やそれに対応する要件事実を意識して、証拠となる資料を確保しようとすることは有益です。

すなわち、先使用権の要件は、

① (a)「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明」（自分が発明）するか
　(b)「特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得」（自分以外の発明者から発明を知得）して
② 　他者による「特許出願の際現に」
③ 　「日本国内において」
④ (a)「その発明の実施である事業をしている」者か
　(b)「その事業の準備をしている」者は、
⑤ 　「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」
⑥ 　「その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」

ということになります。保管している証拠が上記の要件に対応しているかを検討するに当たっては、本章［２］以下において紹介する証拠資料や証拠の残し方の例を参考にして下さい。

［２］日常業務で作成される資料において、先使用権の立証に有効と思われる資料例

１．技術関連書類

（１）研究ノート

①研究ノートの目的と重要性

研究ノートは、研究の性質や目的等によって、その意義や作成方法等が異なるものです。ここでは、研究者が発明や考案の創造を目的として研究をする際に、その創作の過程と結果を記録するものとし、特に先使用権の立証のための証拠という観点から、それを意図した作成方法、留意事項を述べることにします。

ただし、研究ノートは、発明者であることを証明するための資料（米国の先発明主義への対応資料、共同発明者であることの証明資料など）、研究成果であるノウハウ等の譲渡やライセンス契約締結のための資料などとしても重要なものになります。したがって、先使用権の立証以外の点も考慮しながら、研究ノートの必要性を検討する必要があります。

②研究ノートの作成方法

研究ノートを作成するに当たっては、以下の点に留意することが望まれます。

ⅰ）長期保存に耐えるものを使用

先使用権の立証の証拠として用いる時期は、研究時期から１０年以上経ってからとなる可能性も十分にあるため、研究ノートは長期間保存に耐えるものを使用します。我が国において、一般に流通しているノート類は数十年の保存に十分に耐えるものと思われますので、一般的な材質である紙のノートで問題ありません。

ⅱ）差し替えできないノートを使用

証拠の有効性を高めるために、ルーズリーフのように頁の差替え・追加・削除が簡単に行えるものは避け、綴じ製本され、頁ごとに連続した頁番号が記載されたものを使用します。

ⅲ）筆記具にはボールペンなどを使用

筆記具としては、内容の改変等が容易な鉛筆等を避け、改変等が難しく、長期間保存に適したボールペンや万年筆などを使用します。記載内容を修正・削除等する場合には、二重線等を引き、その部分に小さく署

名（又はイニシャル）及び日付を記載します（修正液等による修正・削除は避けるべきです）。

iv）連続頁番号順に使用

発明の完成までの連続的な行為があったことを残すことは重要ですので、研究ノートは連続頁番号順に使用し、頁を飛ばしたり、頁順を逆に使用することは避け、頁に余白が生じた場合には斜線を引くようにします。この斜線を引いた時には、その部分に小さく署名（又はイニシャル）及び日付を記載することも行われています。

v）貼付する資料には日付とサインを記載

データシート、写真等を貼る必要がある場合は、（各頁からはみ出さない大きさのものを）周囲を糊で貼り付けし、貼付物と貼付ノート頁にわたるように小さく署名（又はイニシャル）及び日付を記載します。

vi）研究ノートを適切に管理

研究ノートが、適切に作成・管理されていることを示すために、研究ノートには、管理情報として、ノート（管理）番号、発行日、発行者、使用開始日、使用者、使用終了日、保管開始日、保管期限、保管者等を記載することが望まれますが、特に使用開始日、使用者、使用終了日及び保管者名の記載は重要です。そして、管理者が、このような管理情報とともに、研究ノートを一元的に保管する保管者となることが妥当と考えられます。

また、頁ごとに記載完了日及び記載者（研究者）の署名を記載するとともに、定期的に記載者以外の者（例：研究者の上司）が署名及び確認日を記載します。

vii）第三者が理解できるように記録

研究ノートに記載する研究内容は、記載者のみが理解できるメモ書きではなく、第三者にも理解できるように明確に記載することが必要です。第三者が理解できない限り証拠としての価値は著しく低下します。逆に、第三者が理解できるように記載することにより、研究者自身にとっても、管理者にとっても研究業務の管理が行いやすくなる上に、研究者の異動などによる研究の引継にも有益です。

具体的な事例を次に示します。

③研究ノートの例

研究ノートは、汎用なものが文具メーカーによって販売されておりますし、多くの研究ノートを消費する会社などでは、自社のロゴ入りの研究ノートを特注し、これを管理者から研究者に支給する企業もあります。

・管理情報記載頁の一例

ノート（管理）番号：

発行日：

発行者：

使用開始日：

使用者：

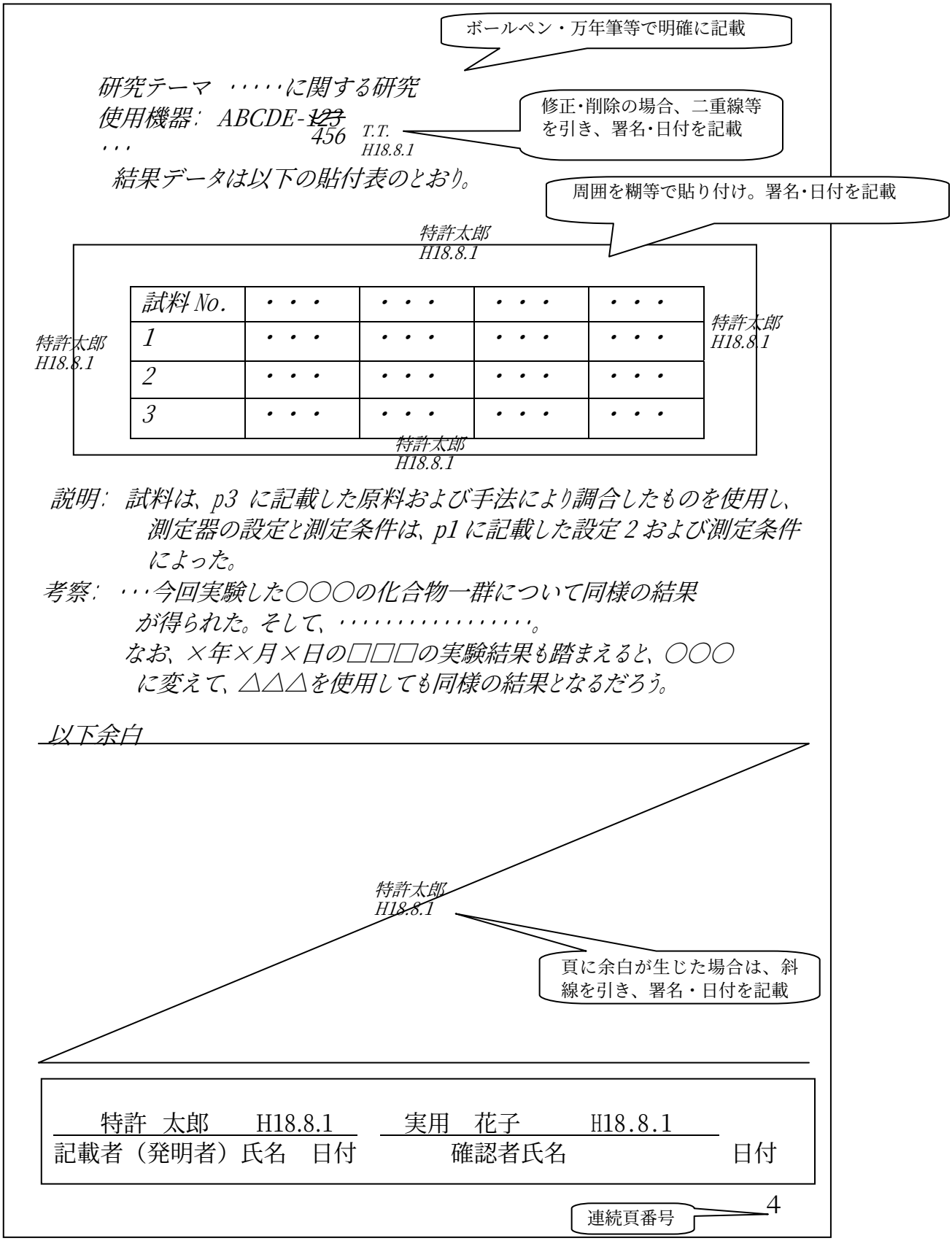
使用終了日：

保管開始日：

保管期限：

保管者：

・ 研究内容記載頁の一例


ボールペン・万年筆等で明確に記載
研究テーマ ・・・・・に関する研究
使用機器：ABCDE-~~123~~ 456
・・・
T.T.
H18.8.1
修正・削除の場合、二重線等を引き、署名・日付を記載
結果データは以下の貼付表のとおり。
周囲を糊等で貼り付け。署名・日付を記載
特許太郎
H18.8.1
試料 No.
1
2
3
特許太郎
H18.8.1
特許太郎
H18.8.1
特許太郎
H18.8.1
説明：試料は、p3 に記載した原料および手法により調合したものを使用し、測定器の設定と測定条件は、p1 に記載した設定 2 および測定条件によった。
考察：・・・今回実験した○○○の化合物一群について同様の結果が得られた。そして、・・・・・・・・・・・・・・・・。
なお、×年×月×日の□□□の実験結果も踏まえると、○○○に変えて、△△△を使用しても同様の結果となるだろう。
以下余白
特許太郎
H18.8.1
頁に余白が生じた場合は、斜線を引き、署名・日付を記載
特許 太郎 H18.8.1
記載者（発明者）氏名 日付
実用 花子 H18.8.1
確認者氏名 日付
連続頁番号
4

（２）技術成果報告書

①先使用権立証の証拠としての意義

先述のように、企業等では、研究・開発活動の日々の進捗状況を、前述の「研究ノート」等に記載していくことがよくありますが、ある程度まとまった段階で、その成果を技術成果報告書のようなもので報告することも多くあります。ここで、技術成果報告書とは、企業等の研究・開発部門において作成される研究・開発の成果に関する報告書を広くいい、定期・不定期は問わないものを想定しています。そして、技術成果報告書は、企業ごとに、その取扱いや作成方法は異なりますが、一般的には実験報告書、試作実験評価書、研究開発完了報告書、開発研究期末報告書、研究開発月報、発明提案書などと呼ばれているものが挙げられます。

技術成果報告書は、ある程度まとまった研究・開発の成果を整理して記載されるものですので、先使用権立証において、先使用権に係る発明の完成及び内容を立証する有効な手段になると考えられます。具体的には、例えば「実験の目的（成果目標）」、「実験方法」、「実験結果」、「結論」、「成果」等の項目において研究・開発の技術内容が、「作成日」等とともに記載されることにより、先使用発明の具体的な内容とそれが完成していた日を特定するための証拠の一つとなり得ます。加えて、先使用権の範囲をめぐる技術的論争が生じた場合、発明の課題の認識、発明の構成要件の具備等を主張する場合にも有用になります。

しかしながら、技術成果報告書のような内部的（未公表）な資料の証拠力は、必ずしも十分に高いものとはいえません。この証拠力を高めるための手法としては、文書管理の取扱い規定・保管規定を整備して、それに従って資料を保管することや、資料について定期的に確定日付を取る等の対策も選択できます。

＜裁判例＞

○ 東京高裁平成 14 年 3 月 27 日判決（No.72-高）では、被控訴会社の技術企画部長が作成した「ダイハイトを変えたピアシング加工試験報告書」に基づいて、「上記ア認定の方法を用いたパイプへの差込み穴の成形試験の結果、ダイハイト（スライド下面からボルスター上面までの距離）を適宜変更することによって、本件考案の構成に相当するパイプを形成することが現に可能であることが実証的に示されており、しかも、その中には、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプの挿入ガイド部及び突起と酷似するものも含まれていることが認められるところである」と判示され、当該報告書が先使用権を認定する一つの証拠として採用されています。

②技術成果報告書の例

上記のとおり、先使用権の立証のための証拠という観点からは、例えば「作成日」等の日付を特定するための情報と、「実験の目的（成果目標）」、「実験方法」、「実験結果」、「結論」、「成果」等の技術内容を特定するための情報が明確に記載されており、後で報告書の作成者

が争われることがないよう、作成者を特定できるように作成者の署名又は記名押印がなされていることが望まれます。

・ 技術成果報告書の例

実験報告書 作成日：平成　年　月　日 作成者：	開発研究期末報告書 作成日：平成　年　月　日 担当者：
題目：	テーマ名：
目的：	今期の成果及び遅延：
実験方法：	
実験結果：	今後の予定：
結論：	来期の計画と目標：
	期間：
備考：	予算：

（3）設計図・仕様書

①先使用権立証の証拠としての意義

先述のように、研究・開発の段階では「研究ノート」や「技術成果報告書」等が作成され、これらは先使用権の立証のための証拠の一つとなり得ます。そして、その後の段階（実施事業の準備段階）において、仕様書、設計図等が作成されることは一般的であり、これらも先使用権の立証のための有力な証拠の一つとなり得ます。仕様書は、製品が備えるべき要件を記した文書で、設計図は、製品等に係る形状・構造・寸法を一定のきまりに従って記した図面です。

業種や製品にもよりますが、特に新製品開発過程である製品設計段階では、設備図面、治工具図面、製造工程図およびその仕様書などが多く作成されることは一般的なことで、それらは、まさに事業化へと移行する段階（実施事業の準備段階）に作成され、しかも事業の詳細な内容が記載されることになりますので、先使用権を立証するために有益な証拠となり得ます。具体的には、例えば「品番」等の項目により実際の対象物との一致性が認識され、「定格」、「使用する部品」、「材料」、「外観」、「寸法」、「機能」、「性能」、「特性」、「安全性」、

「耐久性」、「寿命」等の項目により実施事業（その準備）の技術内容が人に認識できるように示され得ることになります。そして、その「作成日」等により実施事業（その準備）の時期を認識することができることにより、先使用発明の内容と、その先使用発明が少なくとも完成していた時期を認定するための証拠、さらにはその先使用発明の実施事業（その準備）の内容とその事業の開始や準備の時期を特定するための証拠となり得るのです。

なお、設計図については、証拠力をより確実なものとするために、検図・承認の押印処理、図面台帳の作成等により、適切に整備・保存を行うようにすることが好ましいといえます。また、先使用権に係る製品等について、課題の解決をもたらす具体的構成が示される程度の詳細な図面は、先使用権の立証のために有益です。

裁判例においては、第三者との間で取り交されたり、第三者に対して提示された書面については、社内の人のみにアクセスできる書面に比べて証拠力が高くなり得ます。例えば、製造装置を外部企業から購入する際に取り交された仕様書及び設計図、外部企業に作成を依頼して受け取った製品デザイン図等が考えられます。もちろん、積極的にノウハウとして秘匿している発明の要旨について、不用意に外部に提示することは好ましくなく、むしろ秘密管理情報として管理することが必要です。設計図が先使用権立証の証拠として採用されたものとして、例えば次の裁判例を挙げることができます。

＜裁判例＞

○　大阪地裁平成 17 年 7 月 28 日判決（No.88-地）では、「被告製品の開発経過に照らして検討するに、被告は、本件実用新案登録出願日である昭和６３年１２月７日より前に、イ号物件及びハ号物件について、上記(2)ア及びイのとおり、その開発を企画し、被告外部のデザイン会社に依頼して制作されたデザイン図を基に、金型製作のための各種図面の作成を終えていたものである。・・・被告は、本件実用新案登録出願日である昭和６３年１２月７日より前に、試作材料を発注し、鍛造金型の製作に着手するとともに、意匠登録出願の準備を開始していたことを、優に推認することができる」と判示しています。

○　大阪高裁平成 17 年 7 月 28 日判決（No.83-高）では、出願日前に作成された、ダブルバッグタイプの輸液バッグの製造機械に関し、機械メーカーであるM社との間の見積もり段階で作成された押印のある製品外形図、輸液バッグに係る印刷見本図面、金型の図面が、出願当時に意匠の完成あるいは完成に近い状態であったことを示す証拠の一つとして認められています。

○　東京地裁平成 15 年 12 月 26 日判決（No.81-地）では、事業の準備をしていたことを示す証拠の一つとして、出願日までに作成した設計図面が採用されています。

○　東京高裁平成 14 年 9 月 10 日判決（No.74-高）では、製品図面が出願日までに作成され，これに基づき見積仕様書が作成され，製品が納入されたことが認定する証拠の一つとして認定されています。

仕様書が先使用権の立証の証拠として採用されたものとして、例えば次の裁判例を挙げることができます。先述のとおり、仕様書は製品が満たしているべき要件を記した文書であり、先使用権に係る製品等の具体的構造及び事業の準備を示す有力な証拠となっています。

＜裁判例＞

○　東京地裁平成 16 年 4 月 23 日判決（No.82-地）では、「本件で原告が対象とする被告製品も，この「ＳＳＴ」シリーズであることが窺われるところ，乙２１ないし２５の請求書や仕様書に添付された写真，材料等の記載及び弁論の全趣旨によれば，被告は本件対象物である被告製品と同様の構成を持つ「ＳＳＴ」シリーズの止め具を使ったネックレス等を，本件分割出願日（平成１１年１０月６日）前から販売していたことが推認され，これに反する証拠は認められない。」と判示されています。

○　東京高裁平成 14 年 9 月 10 日判決（No.74-高）では、「そして，本件証拠を検討すると，昭和６１年１１月１０日にＮＴ－８８０ＦＦの装置に関する乙第３号証の図面が被控訴人によって作成され，Ａ社に承認願いがされたこと（乙３），同年１２月２４日には，この図面の内容を踏まえ装置の詳細が記載された「見積仕様書」（ＮＴ－８８０ＦＦの装置）が作成され，（略）・・・これらの事実によれば，乙第３号証記載の被告先行装置は，昭和６２年４月ころまでに，被控訴人によって製造され，これがＡ社Ｂ工場に納入され，稼動したことを認めることができる。」と判示されています。

他方、特許権の権利行使の対象となった実施形式についての十分な設計図や仕様書が存在せず、先使用権が認められなかった裁判例として次のものがあります。

＜裁判例＞

○　東京地裁平成 14 年 6 月 24 日判決（No.79-地）では、「①被告は，Ｓ社からの打診を受けて，６本ロールカレンダーを提案し，その過程で本件図面を作成したが，本件図面は，装置の大まかな構造を示すものであって，寸法も装置全体の長さを表記した程度のものであって，あくまでも概略図にすぎないこと，②被告は，Ｓ社からの引合いの過程で作成した本件図面をどのように使用したか（交付したのかどうか，提示したのかどうか）について不明であること，③被告がＳ社に対して提案した「Ｍ＋１型」カレンダーについて，本件図面の他に，製造や工程に関する具体的内容を示すものは何ら存在しないこと，④一般に，高分子用カレンダーのような装置については，顧客の要望にあわせて設備全体の仕様，ロールに用いる材質等を決め，設計を行う必要があるところ，製造，販売するための手順，工程，フレーム等の強度計算等が行われた形跡は全くないこと，⑤被告において，Ｍ＋１型ロールカレンダー以外の装置について製造の注文を受けた場合には，確定仕様書や各ロール配置とこれに伴う附属設備等を記載した詳細な図面を作成しているが（乙２２ないし２４），Ｍ＋１型ロールカレンダーについては，このような作業が全くされていないこと，⑥確定仕様書には，ロールの形状，寸法，運転速度，周速比，駆動電動機の種類や能力，伝導装置の構成，温度制御の方式，対象となる処理材料等のすべてにわたり，具体的，詳細な内容が記載されるが，そのような書面が存在しないこと等の事実に照らすならば，被告は，本件特許出願時において，本件発明の実施について，実施予定も具体化しない極めて概略的な計画があったにすぎないと解される」として、特許出願の際現に本件発明の実施である事業の準備をしていたということはできない旨が判示されています。

②製品仕様書の例

上記のとおり、先使用権の立証のための証拠という観点からは、製品仕様書には、例えば「製品名」、「品番」等の対象物との一致性を特定するための情報、「作成日」等の日付を特定するための情報、及び実施事業（その準備）の技術内容を特定するための情報が明確に記載されて

いることが望まれます。

・製品仕様書の一例

製品仕様書

製品名	作成日：平成　年　月　日 作成者：

品番	定格
使用する部品	材料
外観	寸法
機能	性能
特性	安全性
耐久性	寿命

２．事業関係書類

（１）事業計画書

①先使用権立証の証拠としての意義

一般的に、新製品の開発の着想から、着想を具体化するための実態調査を行い、そして新製品企画の方針を決定していくまでの企画段階で、事業計画書が作成され、トップマネジメントによる決裁がなされます。事業計画書は、企業等における事業化の意思決定[3]を示し、事業の基本的な内容を表すことが多くあります。具体的には、例えば「製品名」、「製品番号」等の項目により実際の対象物との一致性が認識され、「目標品質」、「目標原価」、「目標価格」、「目標発売時期」、「開発予算」、「開発担当部門」等の項目により事業の内容が認識されます。事業計画書により、少なくともある時点で企業等が事業化に向けて行動を開始することが示され、その計画に沿って事業化が推進される段階の他の証拠(製品設計図等)と併せて、先使用発明に係る実施事業の準備の状況とその時期を認定するための証拠の一つとなり得ます。

---

[3] 「企業における意思決定は、常に取締役会決議によってなされるものではなく、実質的な意思決定がされた上で事後的に取締役会の承認を得るということも、実際上数多く行われているものであって、即時実施の意図の有無についても、形式的ではなく実質的な意思決定があったかどうかによって判断すべき」と判示されています（東京地裁平成 12 年 4 月 27 日判決（No.67-地））。

②事業計画書の例

上記のとおり、先使用権の立証のための証拠という観点からは、事業計画書には、例えば「製品名」等の対象物との一致性を特定するための情報と、日付を特定するための情報と、「即時実施の意図」や「その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていること」を認定するに足りる情報が明確に記載されていることが望まれます。この「即時実施の意図」や「その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていること」については、第一章を参照してください。

・製品仕様書の一例

事業計画書

作成日：平成　年　月　日
作成者：

製品名：
目標品質：
目標原価：
目標価格：
目標発売時期：

開発予算：

開発担当部門：
その他：

（２） 事業開始決定書

①先使用権立証の証拠としての意義

先述のように、新製品の開発の着想から、着想を具体化するための実態調査を行い、そして新製品企画の方針を決定していくまでの企画段階で、事業計画書が作成されるものと考えられ、これらが先使用権の事業の実施の準備や事業目的などの立証のための証拠の一つとなり得ると考えられます。また、最終試作を終え、生産準備段階から量産移行段階へ移る際の、トップマネジメントによる量産移行の決裁を示す書面として事業開始決定書が作成されることがありあます。組織における実施事業の開始の最終的な意思決定を示す書面であり、先使用権に係る発明の実施である事業の準備又は実施を証明する手段になり得ます。具体的には、例えば「事業名」、「事業内容」等の項目により事業の準備、すな

わち「即時実施の意図」や「その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていること」が認識でき、さらに「決裁日」などにより実施事業（その準備）の時期を人が認識できることにより、その発明の実施事業の準備の状況とその時期を認定するための証拠の一つとなり得ます。また、製品の仕様、製造ラインの仕様、コストの見積等の詳細な事業に関する項目が固まっていることが、一般的には当該決裁を行う前提とされるため、当該決裁のための会議などで用いられた資料等は、先使用権に係る発明の具体的内容及びその実施事業の準備を証明するために有効な資料となり得ます。

②事業開始決定書の例

上記のとおり、先使用権の立証のための証拠という観点からは、事業開始計画書には、例えば日付の情報は記載されていることが通常であり、「即時実施の意図」や「その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていること」の認定の一助となる情報が記載されていることが望まれます。

・事業開始決定書の一例

事業開始決定書

代表取締役名：

決裁日：平成　年　月　日

事業名：

事業内容：

（3）見積書・請求書

①先使用権立証の証拠としての意義

製品開発においては、通常、外部企業と多くの取引が行われます。例えば、外部企業にデザインを発注したり、金型の作成を発注したり、製

造機械を購入したり、原料を購入したりすることです。また、先使用発明に係る製品の見積依頼を受け、見積書・請求書を発行することもあります。このような外部企業との取引に関する見積書・請求書は、先使用権を立証するための証拠になり得ます。また、見積依頼や仕様変更の依頼におけるやりとりなど（FAX など）も先使用権を立証するための証拠として採用され得ます。

見積書・請求書が先使用立証のための証拠の一つとなり得るためには、「いつ・誰が（誰に）・何に対して」発行されたものであるかが明確であることが重要です。「いつ・誰が（誰に）」ということは、一般的に見積書・請求書に記載される内容であるため、明確に記載してある限りは証拠として通常は採用し得るものです。ただし、「何に対して」（対象物）ということについては、実際の対象物との一致性が重要となるため、対象物を特定できるもの、例えば製品ＩＤ番号等が、可能な限り詳細に記載されていることが望まれます。これは、先使用権の立証のためにも有益なことですが、企業の活動における管理体制として、こうした見積書や請求書の対象物が何であるかが客観的にも特定できるようにしておくことは有益であると考えられます。また、見積書と請求書とを同じファイル等に保管することにより、見積書発行時から請求書発行時までの時間的経過の把握がより容易となって、事業の進捗経過がより把握し易くなり、それは結果として先使用権の立証においても有益になります。

＜裁判例＞

○ 中国の下請会社との取引に関する文書等を証拠として先使用権が認められた事例として、東京地裁平成 15 年 12 月 26 日判決（No.81-地）が挙げられます。この判決文には、「イ　被告は，同月２６日，上海中崎電子に対し，上記図面，万引き防止機（ＣＤ用）のロックスプリングの図面（図番００１０１１００４－０１）及びソコブタ２の図面（図番００１０４１００３）を添付して，ＤＶＤ万引き防止機の金型費，部品価格，組立費並びに金型償却及び運送費込みでの納入単価の見積りを依頼した。これを受けて上海中崎電子は，同年１０月１１日，各見積りを FAX にて被告に送付した（乙１２ないし１４）。原告は，乙１４は全く別の商品について作成された見積書であり，乙１３はそれに対応するかのごとく被告が勝手に作成した文書である旨主張するが，乙１４で金型比及び部品価格の見積りが示されている「クリアケース２（ＤＶＤ）」や「ロックスプリング」は，被告製品の試作品の図面である乙１０ないし１２の図面の図名と一致しており，被告製品について作成された見積書であることは明らかである。さらに，乙１３の各記載は乙１４の記載に対応しているから，乙１３は，乙１４の前提となる見積依頼書であり，被告が勝手に作成した文書であることを窺わせる事情はない。　被告は，上記クリアケース２（ＤＶＤ）の図面（図番００１０４１００１－０１）に５ヶ所の変更を加え，同年１２月１４日，上海中崎電子に対し，当該図面を添付して，金型費及び部品費の再見積を依頼した（乙１５，１６。原告は，乙１５及び１６について，いずれも被告が作成日付を遡らせて作成した虚偽の文書である旨主張するが，乙１５及び１６は，いずれも上海中崎電子が受信した FAX 文書であるところ，それらには FAX 受信日時が示されており，被告が作成日付を遡らせることは不可能である。」とあります(控訴審でも原審維持。)。

②見積書・請求書の例

上記のとおり、先使用権の立証のための証拠という観点からは、見積書・請求書には、「いつ・誰が（誰に）・何に対して」ということが明確に記載されていることが望まれます。

・ 見積書・請求書の一例

見積書

発効日：平成 18 年 9 月 1 日

○○株式会社様

△△株式会社

品名	金額
製品 ID 番号 ABC-123	￥○○○○○
	以下余白
合計	￥○○○○○

請求書

発効日：平成 18 年 9 月 30 日

○○株式会社様

△△株式会社

品名	金額
製品 ID 番号 ABC-123	￥○○○○○
	以下余白
合計	￥○○○○○

（４）納品書・帳簿類

①先使用権立証の証拠としての意義

製品の製造に必要な原材料を購入した場合や、製品を取引先に納入した場合には、納品の明細が記載された納品書が作成され、原材料仕入記録簿、受注簿、発注簿、製品受払簿などの帳簿類に記載されます。製品の製造の準備として原材料を購入していた事実や、製品を販売して、取引先に納入したことを立証するための証拠として利用することができます。

＜裁判例＞

○大阪地裁昭和 58 年 10 月 28 日判決（No.26-地）においては、製造に着手し、販売を開始したことについて、証言や供述を客観的に裏付けるに足りる納品書、帳簿類などの証拠が見られないために、製品が製造販売されていた事実は認められないとしています。

②納品書・受注簿の例

先使用権の立証のための証拠という観点からは、見積書・請求書と同様に、納品書・受注簿には、「いつ・誰が（誰に）・何に対して」ということが明確に記載されていることが望まれます。

・ 納品書・受注簿の一例

納品書

作成日：平成 18 年 9 月 1 日

○○株式会社
○○○○様

受注者　△△株式会社
氏名△△△　　印

下記の通り○○を納品します。

記

種類　ABC-123
単位数量
納入年月日　　○年○月○日
備考
合計　　￥○○○○○

受注簿

作成日：平成○年○月○日
確認者：○○○　印
記帳者：○○○　印

受注年月日
仕入先
種類
仕入量
備考

合計　　￥○○○○○

（5）作業日誌

①先使用権立証の証拠としての意義

先述のとおり、研究開発、発明完成、発明の実施事業の準備、実施事業の開始に至る経緯の中で、研究ノート、技術成果報告書、設計図・仕様書、事業計画書、事業開始決定書、見積書・請求書、納品書・帳簿類など多くの資料が作成され、必要に応じて、こうした資料が証拠として保存されることになります。そして、実際に実施事業を継続的に行っている中で、製造部門（工場など）では作業日誌などが作成されます。これも、ある時期から実施事業を実際に継続的に行ってきていること、及びその実施事業の内容を認定するために有益な証拠となり得ます。すなわち、日々の作業実績(「品名」、「作業名」、「生産数」、「作業時間」等)などが記録された作業日誌などは、先使用権に係る発明の実施状況を示す有効な手段になると考えられます。また、この作業日誌に記載された内容から、より実施事業の客観的状況を明確化することできるようにする資料として、運転マニュアル、運転基準書、作業標準書、検査マニュアル、保守点検基準書、製造工程図等が挙げられます。具体的

には、例えば「品名」等の項目により先使用権に係る発明製品との一致性が認識され、「生産数」、「作業時間」、「機械運転時間」、「材料仕様」及び「加工条件」等の項目により実施事業の内容・状況が認識され、さらに「日付」等の項目により実施事業（その準備）の時期を認定することができることにより、その発明の実施事業の内容・状況とその時期を認定するための有力な証拠になり得るのです。

なお、裁判においては、作業日誌のような内部的資料（未公表資料）の証拠力は必ずしも高いものとはいえません。この証拠力を高めるための手法として、文書管理の取扱規定・保管規定を整備して、それに従って資料を保管することや、当該資料について定期的に確定日付を取る等の対策も選択できます。

②作業日誌の例

上記のとおり、先使用権の立証のための証拠という観点からは、作業日誌は、例えば「品名」等の先使用発明に係る製品との一致性を特定するための情報と、日付を特定するための情報と、作業内容および状況を特定するための情報が明確に記載されていることが望まれます。

・作業日誌の一例

作業日誌
日付：平成　年　月　日
担当者：

品名	作業名
生産数	作業時間
機械運転時間	材料仕様
加工条件	不良率
備考	

（6）カタログ、パンフレット、商品取扱説明書

先使用発明に関係する製品などが販売される際には、商品カタログ、パンフレット、商品取扱説明書などが作成されます。これらの資料には、その製品などについて事業が行われている段階にあることを示す資料となり得ます。つまり、これらの資料自体に、販売製品に関する仕様や技術内容などが記載されていることもありますし、製品名や製品番号などから関連付けることで、その他の資料に記載されたノウハウが事業

の段階にあることを客観的に認識可能となります。
もっとも、カタログなどは頒布されるという性格を一般的に有することから、これらの資料にノウハウとして秘匿したはずの技術内容を直接記載することは、そのノウハウが公知になるということに留意が必要です。

3．製品等の物自体や工場等の映像を証拠として残す手法の例

（1）文書以外の証拠

先使用権の立証においても、文書（書証）によることが最も一般的ですが、文書で残すことが難しい場合のために、ここでは、文書以外での証拠の残し方として有力な手法を二つ紹介します。
その一つは、製品等の物自体を残す手法であり、もう一つは、工場等の映像を残す手法です。

（2）製品等の物自体を残す手法

発明の要旨（ノウハウとして秘匿したい発明）が、製品等の物自体に少なからず化体している場合や、製品等の物から推認することができる場合には、その物を残しておくことは非常に有益な先使用権の証拠となり得ます。そして、その物を先使用権の立証のための証拠として残そうとした場合には、その物が、いつから存在していたかを証明することができる状態にしておくことが重要となります。その手法は、その物の種類に応じて様々に考えられますが、代表的な方法をいくつか紹介します。
なお、経時変化が起こり易い物であったり、非常に大型の機械など、その物の性質上、その物自体の保管が困難なものもありますので、そのような場合には、サンプルを鑑定に出して鑑定書を作成したり、写真や映像で残しておく等の他の手段を検討する必要があります。

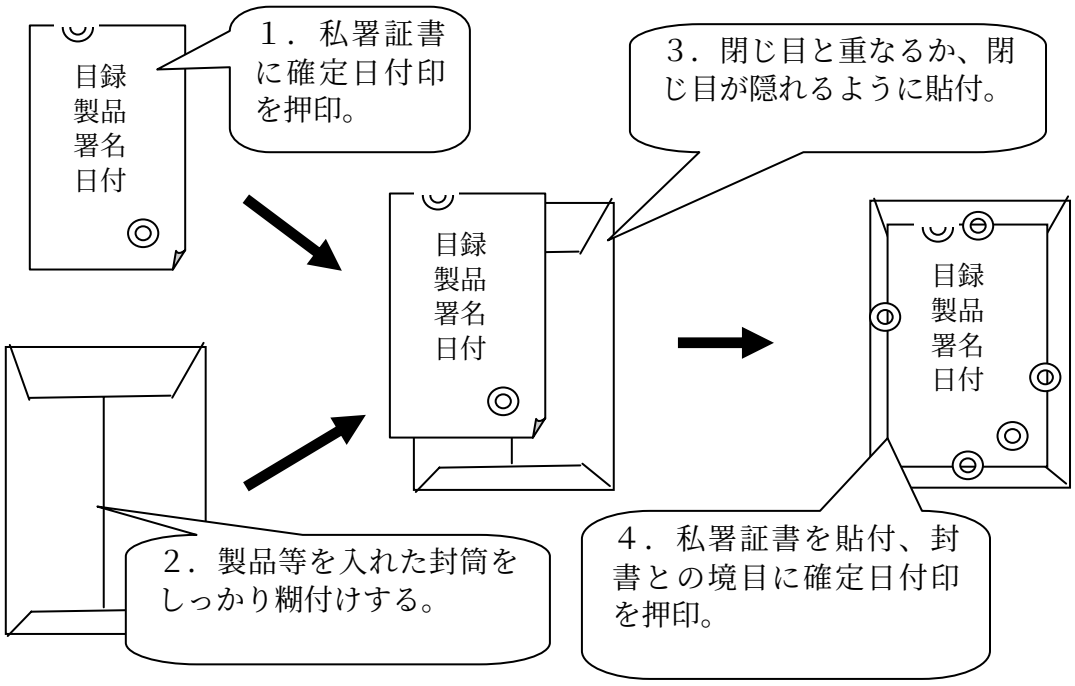
①小型の製品等を封筒に入れて封印し、確定日付を付してもらう手法例

まず、公証人役場において、私署証書（作成名義人の署名又は記名押印がある私文書のことで、例えば、内容物についての説明文を記載したもの）に確定日付印を押印してもらいます。
次に、製品等を入れ、開口部の部分をしっかり糊付けした封筒に、封筒の口及び継ぎ目が隠れるように私署証書を糊付けし、公証人役場において、私署証書と封筒の境目に確定日付印を押印してもらいます。
これにより、糊付けした私署証書を破損しない限り、封筒内に手を加えることはできなくなります。
なお、公証人役場に確定日付の付与を求める私署証書及びそれを貼付する物品を持ち込む際に、先に私署証書を当該物品に貼付してしまうと、確定日付簿と私署証書との割印をすることができなくなるため、公証人が割印をした後に貼付するか、割印をすることができるように私署証書の一部を貼付しない状態で持ち込む必要があります。
この封印をした後は、先使用権を主張する必要が生じるまで、この封

筒は開けるべきではありませんので、封を開けずに確認できるように当該製品等と同じ物を別に用意することが望まれます。そのため、この物を封筒に入れて封をせず、確定日付で封をした封筒と一緒に保管しておくなどの工夫が考えられます。

そして、後から両者が同一であることや、どういう意図で保管されたものかを明らかにするために、両方の封筒自体に同じ番号を記載して管理をしたり、封筒に保存意図などを記載した説明書類を同封したりすることも有益です。

上記①に関する説明図：
小型の製品等を封筒に入れて封印し、確定日付を付してもらう手法例



◎：確定日付印

②やや大型の製品等を段ボール箱に入れて封印し、確定日付を付してもらう手法例

まず、公証人役場にて、私署証書（作成名義人の署名又は記名押印がある私文書のことで、例えば、内容物についての説明文を記載したもの）に確定日付を付してもらいます。

次に、大型の製品等を段ボール箱に入れて、段ボール箱の各開口部の閉じ目にしっかりとガムテープを貼り、封を閉じます。

さらに、開口面を通るように、途中で途切れることなく一周以上ガムテープを巻いて貼ります。続いて、それと十字に交差し、やはり開口面を通るように、一周以上、ガムテープを巻いて貼ります。

最後に、ガムテープが十字に交差した部分を覆うように、私署証書を糊付けし、私署証書と段ボール箱の境目に確定日付印を押印してもらいます。

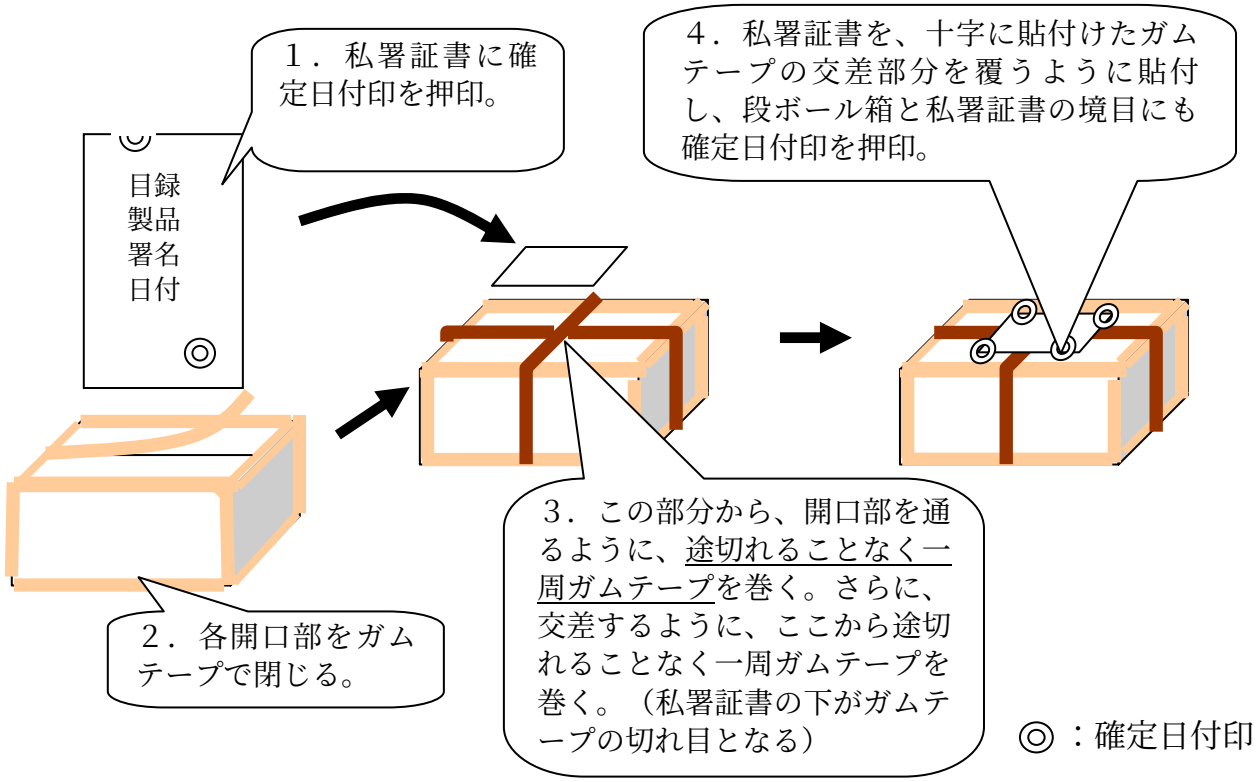
これにより、糊付けした私署証書を破損しない限り、段ボール箱内に手を加えることはできなくなります。

なお、公証人役場に確定日付の付与を求める私署証書及びそれを貼付する物品を持ち込む際に、先に私署証書を当該物品に貼付してしまうと、確定日付簿と私署証書との割印をすることができなくなるため、公証人が割印をした後に貼付するか、割印をすることができるように一部を残して貼付した状態で持ち込む必要があります。

この封印をした後は、先使用権を主張する必要が生じるまで、この段ボール箱を開けるべきではありませんので、封を開けずに確認できるように当該製品等と同じ物を別に用意することが望まれます。そして、この物を別の段ボール箱に入れて封をせず、封印した段ボール箱と一緒に保管しておくなどの手法が考えられます。そのため、後から両者が同一であることや、どういう意図で保管されたものかを明らかにするために、段ボール箱自体に同じ番号を記載して管理をしたり、保存意図などを記載した説明書類を段ボール箱に同封したりすることも有益です。

②に関する説明図：

やや大型の製品等を段ボール箱に入れて封印し、確定日付を付してもらう手法例



（３）映像を証拠として残す手法

文書（文字や図面・絵）で表現しにくいもの、例えば、物体の動き、液体の流れる様子もしくは音などは、映像として残して保存することが、証拠を残す簡便な手法といえます。その手法として、例えば、デジ

タルビデオカメラで映像を撮影し、これをＤＶＤディスクに記録し、このＤＶＤディスクを、上記（２）に記載した封書を用いた手法により保管しておくことができます。

＜裁判例＞
○ 大阪高裁平成 17 年 7 月 28 日判決（No.83-高）では、製造ラインのビデオテープが、意匠の構成および実施事業ないし準備をしていたことを示す証拠の一つとして認められています。

ただし、保存期間が長期にわたることが予想されますので、当該ＤＶＤディスクや再生機器の保管には留意する必要があります。近年は、電子情報自体にタイムスタンプを付することも可能となっていますので、こちらも併せて利用することも可能です。タイムスタンプサービスについては、本章［４］３.（１）で説明をします。

［3］証拠を確保する契機（タイミング）

１．日々作成される資料から証拠を確保する契機

（１）総論

先使用権を主張する企業は、他者の特許出願の時点で、その発明の実施事業を準備ないし開始していた（行っていた）ことを証明する必要があります。つまり、先使用権の主張者側に、先使用権の要件すべてを立証する責任があります。したがって、特許出願日前に、研究開発により発明を完成し（その発明を知得し）、その発明の実施事業を準備し、その事業を開始するに至った経緯を、時系列的に証明できるように、作成された資料を保管しておくことは、積極的にノウハウとして秘匿した発明について、確実に先使用権を確保するために、極めて重要となります。そして、このように先使用権を確実に確保するために、研究開発資料、工場の設備や稼働状況を示す資料、販売資料等を確保し、それらの資料が作成された日も含めて立証できるようにするために、保管する資料の種類、その作成時期、保管方法および保管期間などを定めるなど、企業内における組織的な資料の管理体制を整えておくことが望まれます。

また、技術的価値や市場性などの理由から特許出願を選択せず、しかも秘匿ノウハウとして確保することも意識しなかった発明、あるいは開発した技術のうち発明と認識できず出願しなかった発明について、他者が特許出願して特許権が付与された場合にも、先使用権の主張が必要になることがあります。このような場合を想定してみても、研究開発資料、工場関係の資料及び販売関係の資料などを、組織的な管理体制の下で保管しておくことが望まれます。そうすることで、保管していた資料を選別し、先使用権の立証に供することができます。

一般的には、ある権利を立証するための証拠資料を保存する場合、要件となる事実が認められる証拠が確保可能な時点ごとに、その証拠資料を収集し保存することが望まれます。先使用権の立証においても、必要な事実が認められる時点ごとに、段階的に資料を確保していくことが好ましいといえます。例えば、発明の完成時点での発明の完成および完成に至る経緯を示す資料、事業化に向けた準備を行っている時点での試作品等に関する資料、製品化（事業化）が決定された時点での製品化（事業化）の決定に至ったことを示す資料、製品の本格生産を開始する時点での社内稟議書や工場関係の資料、販売の開始時点での販売関係資料をそれぞれ保管することが望まれます。

もっとも、先使用権の主張のためのみに、膨大な資料を日常的に保管することは、資料の作成の手間や保管コストなどを考えると現実的でありません。そのため、対象となるノウハウの重要性、利用価値などを判断し、企業にとって中核となる重要なものとして保護することを要する技術についてのみ、研究開発、工場関係の資料、販売状況を示す資料等を保管する方法も考えられ、実際に、そのようにしている企業もあります。この場合は、発明の完成時点、事業化の準備の段階、市場規模の確認ができた段階もしくは量産化へ移行する段階などのタイミングで、その都度、重要なノウハウであるか否か判断して、長期間の保存の不要なものは廃棄したり、もしくはさかのぼって証拠資料を収集したりする方法もあります。

（２）研究開発段階

研究開発段階の資料は、研究開発が行われ、秘匿ノウハウとした発明が完成に至った経緯を証明する資料として有効です。また、他者の特許出願後に、その発明の実施事業の実施形式を変更する可能性をかんがみると、研究開発段階において同一の技術思想に該当するものと認識している実施形式について具体的に記録しておくことは、他者の特許出願前の実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲内での変更であることを立証する際に有利に働く可能性もあります。それゆえ、研究開発段階から、研究ノートや技術成果報告書等は具体的に記載し、これらの資料を継続的に保管しておくことは有益です。ただし、その場合にも、少なくとも特許出願の場合に求められている実施可能要件を満たす程度まで、実験データなどの裏付けを確保しておくことが、その発明の完成に対する疑いを生まないために重要です。また、主観的に同一の技術思想に含まれると認識していても、変更前後の実施形式に具現された発明は同一でないと客観的に判断されることもあります。つまり、単に思いついただけの実施形式を研究ノートなどに羅列しておけば、それをもって先使用権が認められる実施形式の範囲が拡大されるというわけではありません（第一章の問４に記載した東京地裁平成 11 年 11 月 4 日判決（No.60-地）参照)。

（３）発明の完成段階

発明の完成は、事業の実施に先立つ要件として必要になります。ウォーキングビーム最高裁判決（No.27-最）は、発明の完成について、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法二条一項）、一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しうるという効果の確認という段階を経て完成されるものであるが、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である（最高裁昭和四九年（行ツ）第一〇七号同五二年一〇月一三日第一小法廷判決・民集三一巻六号八〇五頁参照）。したがつて、物の発明については、その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要でなく、その物の具体的構成が設計図等によって示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態になっていれば、発明としては完成しているというべきである。」と判示しています。

そして、完成していた発明の内容について、その技術的思想を明確化させるために、特許出願する場合のように、発明の詳細な説明、実施例、図面および特許請求の範囲を作成しておく手法もあります。ちなみに、この手法を採用すると、秘匿ノウハウに係る職務発明の承継に対する対価を決定するときにも、算定の基礎となる発明の範囲をとらえやすくなり、使用者等および従業者等の双方の予見可能性を高めることもできます。

（４）事業化に向けた準備が決定された段階

先使用権が認められるためには、発明の完成のみでは不十分で、発明を実施し、事業を行うための準備あるいは事業をしていることが必要です。発明の完成後、当該発明について事業化が可能かどうか検討され、事業化に向けた準備の開始が決定される時点が、先使用権の認められる可能性が生じ始める最も早い段階と位置づけられますので、この時点における先使用権の立証に必要な資料を確保していくことは重要になります。例えば、事業化決定会議の議事録などを保管することで事業準備の開始決定を証明し得ます。

（５）事業の準備の段階

「事業の準備」とは、一般に頭の中で考えていた程度や試作・実験の段階では不十分で、発注機械の完成、プラントの購入、工場の建設など、「即時実施の意図」を有しており、かつ、その即時実施の意図が客

観的に認識される態様、程度において表明されている段階とされています。事業の準備について、発明の内容、性質、準備に向けた労力、資金等の投資、第三者との契約関係の状況等を考慮して、個別的事案ごとに判断されると考えられますので、できる限り、図面の作成や見積書の作成、金型の製作、設備の導入、原材料の購入等、どのような行為を行っていたかを時間的経緯を追って、正確に立証できるようにしておくことが重要といえます。

（６）事業の開始及びその後の段階

製品を製造、販売している段階は、発明の実施である事業をしている段階と認められます。実際に製造、販売していたことを証明するための証拠として、製品の試作品、製造年月日や製品番号、仕様書、設計図、パンフレット、商品取扱説明書および製品自体などの保管のほか、製造、販売していた事実を証明するために工場の作業日誌や製造記録、原材料の入手記録、販売の伝票などを有効な証拠として用いることができます。

（７）実施形式などの変更の段階

発明の実施事業の開始後に、製品の仕様、処方、製造方法、設備、原材料などを変更することによって、発明の実施形式を変更することになった場合には、その変更前には先使用権が認められても、その変更により先使用権が認められなくなる恐れも考えられます。それゆえ、発明の実施形式などを変更する場合には、その点に留意する必要がありますし、また、当該変更時点で改めて先使用権の立証のための証拠を収集、整理することを検討することが望まれます。

なお、実施形式の変更については第一章の問５～７、実施行為の変更については第一章の問９も参照してください。

２．他社の特許出願や特許権の存在を知った際の対処方法

多くの企業では、技術情報の調査の一環として、あるいはコンプライアンスの面からも、公開特許公報や特許公報等を調査し、自社の技術が他社の特許権等に抵触していないかなどを調査しています。そして、他社が出願人の特許公開公報や特許公報に、その特許出願日より前から自社が実施事業又はその準備をしている技術と抵触するような発明が発見された場合には、その段階で、研究開発、事業準備関連、製造関連、販売関連等の証拠資料をさかのぼって収集して、それを保管する方法もあります。

また、積極的に秘匿したノウハウであって、他社の特許出願前から、先使用権のための証拠を保管している場合であっても、その他者の特許権（もしくは公開特許公報）を確認して、保管している資料で十分かどうかを検討することは重要です。というのも、事前に収集し、保管して

いる資料は、対象となる特許権がどのようなものかを確認できない状況で収集したものですし、時間が経てば経つほど証拠資料の収集は困難となることが一般的ですから、改めて、この段階でその現実の対象となる特許権を確認した上で、必要に応じて証拠の再収集および保管をすることは有益と考えられるためです。なお、積極的に秘匿ノウハウとしていた技術に、他者が到達したことを認識した場合には、それに対応して、当該技術に関連した特許出願戦略、技術開発戦略および商品開発戦略などを再考することも重要です。

以上のような証拠収集のために、予め、各段階のタイミングにおいて、日常的に、研究開発、工場および販売などの関連資料を組織的に管理する体制を整えておき、必要な時には、それらの資料にアクセスできるようにしておくことが望ましいといえます。

３．取引先との取引をするタイミングにおける自社実施の証拠の確保

秘匿ノウハウとした技術に関連して、他社と取引がある場合には、その技術について守秘契約などを結ぶことは一般的ですが、他社との取引（例えば、製品の販売、下請企業への部品発注、親会社への部品納入、取引先への発注の事前打合せ）により、その取引先から、その技術自体もしくは関連した技術について特許出願されてしまうこともあり得ます。したがって、製品を販売したり、製造に関連して下請企業に部品を発注したり、親会社に部品を納入したりする時点で、サンプル、図面もしくは仕様書など、先使用権の確保のための証拠資料を収集し、保管しておくことは有益です。

また、自社が秘匿ノウハウとしていた技術について、全く別の第三者が独自に開発して、特許出願し特許権を取得することも十分に考えられます。その場合には、自社が販売した製品を使用している取引先、もしくは自社の部品を組み込んだ製品を販売している取引先なども当該特許権侵害の訴えを提起される可能性もあり得ます。したがって、こうした取引先を守るためにも、自社で先使用権を立証できるようにしておくことは、大切な取引先を守るためのリスクヘッジにもなり得ます。

［4］証拠力を高めるための具体的な手法の紹介

１．総説

先使用権が認められるためには、他者の特許出願の際に、その発明の実施事業もしくはその準備をしていることが要件となっていることから、先使用権を立証するための証拠としては、実施事業もしくはその準備の内容を証明できるとともに、それがいつ作成されたのかも証明できることが重要となっています。その場合、改ざんされていないことを証明でき、また、その証拠資料を誰が作成したのかも証明できることは、その証拠力を高める上で重要となります。

そこで、本項目では、いつ（日付証明）、誰が（作成者証明）、どのような資料等を作成したかを将来にわたって証明できるか否か（非改ざん証明）というポイントを中心にして、先使用権の証拠保全に有効な制度、サービスを紹介します。

保管される証拠の種類も、①実験報告書、販売報告書、設計図、研究ノート、実験データ資料等の文書、②フロッピーディスクやＶＴＲといった媒体、発明製品そのもの等の有体物、③電子的に作成された電子データそのもの、④公証人が直接見聞・体験した事実、など多種多様にありますが、比較的代表的なものに絞って紹介します。

２．公証制度

（１）公証制度の概要

公証制度とは、公証人が、私署証書に確定日付を付与したり、公正証書を作成したりすることで、法律関係や事実の明確化ないし文書の証拠力の確保を図ることで、私人の生活の安定や紛争の予防を図ろうとするものです。

先使用権の立証に有効な各種の証拠を保全するためにも、この制度が有効です。以下に、公証人が提供するサービスのうち、先使用権の立証に役立つと考えられる代表的なものを説明します。

（２）公証サービス

①確定日付

a)概要

署名又は記名押印のある私文書（これを「私署証書」という）に確定日付印を押印してもらうことにより、その私署証書がその日付の日に存在していたことを証明でき、裁判においても十分な証拠力を有します（民法施行法４条）。

確定日付を付与してもらえる文書は、私署証書（私文書）であり、作成名義人の署名又は記名押印があるものであれば、すべて確定日付の付与の対象となります。したがって、企業で作成される多くの文書について、確定日付を付与してもらうことができます。すなわち、先使用権を証明する資料ということに照らしてみると、実験報告書、販売報告書、設計図、研究ノートなどのほか、覚書や研究レポートのようなものが対象となると考えられます。

確定日付の付与の請求は、私署証書の所持者であれば可能です。文書作成名義人本人が公証人役場に出向くことは必要なく、身分証明書類の提示も不要で、かつ手数料も１件７００円と比較的安価なため、利用しやすいものといえます。

確定日付を付与してもらった私署証書は、請求者が自分で保管することになりますので、その文書の保管には注意が必要です。その私署証書との間に確定日付を割印した確定日付簿は、公証人役場の書庫に、最終の記載をした翌年から５年間保存されます。確定日付簿の保存期間を過ぎても、確定日付自体の効果は変わりません。

b)先使用権を立証するための証拠として残す手法

先使用権の立証のために使用する文書については、その文書が、いつ存在していたのかが重要となりますので、確定日付の付与を受けることは、その文書の証拠力を高める有力な方法といえます。ただ、確定日付は、文書の作成者や内容の真実性を証明するものではありません。

また、確定日付を付与してもらった私署証書は、請求者自身が保管することになりますので、確定日付を付してもらった後に、改ざんが疑われないように資料を作成し、保管しておくように注意を払う必要があります。例えば、後から加筆したように見られる可能性のある手書きの記載は可能な範囲で避けることが望まれます。文書の特性にもよりますが、加筆されたと疑われないための手法としては、手書きの部分がある場合には、コピー機で複製し、その複製物に確定日付を付与してもらうなどの工夫も知られています。なお、公証人役場では、確定日付の付与後の加筆を防止するために文書の余白などには斜線や棒線を入れるように指導されています。

先使用権の立証のために確保しておきたい証拠は、文書だけとは限りませんし、文書についても数が多くなることがあります。その場合に、本章［2］３．（２）及び（３）に紹介した手法も参考にできます。

②事実実験公正証書

a)概要

事実実験公正証書は、公証人が実験、すなわち五感の作用で直接体験した事実に基づいて作成する公正証書で（公証人法 35 条）、法制度上もっとも強い証拠力が認められているといわれています。

事実実験公正証書は作成された翌年から２０年間公証人役場の書庫に保存されますので、紛失や改ざんの心配がありません。なお、公証人法施行規則 27 条 3 項に、事実実験公正証書などの書類は、「保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない」と規定してあります。そのため、２０年以上の保管も可能な場合があり得ますので、２０年以上の長期保管が特に必要な場合には、その点について、作成を嘱託した段階で公証人と相談することも一案となります。

事実実験公正証書の作成手数料については、基本額が、１時間までにつき１１,０００円になります（日当、旅費等は別）。

なお、公正証書（事実実験公正証書など）は、嘱託人やその承継人以

外には、その証書の趣旨につき法律上利害関係を有することを証明しない限り、その原本を閲覧することができません（公証人法 44 条 1 項）。また、公正証書およびその付属書類の謄本の交付についても同様です（同法 51 条 1 項）。

＜裁判例＞

○ 平成１４年９月１０日判決（No.74-高）においては、実用新案権の対象である製品を製造して、取引先に納入し、取引先の工場において稼働していた装置の詳細や稼働状況等、取引先の担当者や工場長の陳述について公証人が確認、見聞した事実の記載された事実実験公正証書及びそれに添付された装置の写真が、被告先行装置の構成や事業を行っていた事実を認める証拠の一つとして採用されています。

○ 東京高裁平成１４年３月２７日判決（No.72-高）においては、熱交換器用パイプに係る実用新案権についての先使用権を認めるにあたって、公証人立ち会いの下で、Ｓ社製造の軽自動車エアコン用に搭載されていた熱交換器用パイプを当該自動車から取り外して、その経緯を記載した事実実験公正証書が、出願日前に製造していた熱交換器用パイプの構成及び事業を行っていたことを証明する証拠の一つとして採用されています。

ｂ）先使用権を立証するための証拠として残す手法

例えば，工場における薬品等の化学物質の製造方法について、公証人を現地に招き、使用する原材料や機械設備の構造や動作状況、製造工程等について直接見聞してもらうことで、公証人が認識した結果を記載してもらうことなどができます。ただし、公証人が出張することができる範囲（職務執行区域）は，その公証人が所属する法務局又は地方法務局の管轄内に限られるので注意が必要です。

この事実実験公正証書については仮想事例とともに、後に付録として詳述します。

③契約等の公正証書

契約等の法律行為を証明する公正証書です。公正証書は、公証人が法律行為の趣旨を記載した公文書であって、作成された翌年から２０年間公証人役場の書庫に保存されますので、紛失や改ざんの心配がありません（２０年以上の保管も可能な場合があります）。

例えば、ある企業が、開発した発明を秘匿ノウハウとしていた場合において、その企業から秘匿ノウハウの供与を受けて事業を実施する際には、「ノウハウの供与並びにこれに伴う秘密保持に関する契約」などの公正証書を作成しておくと、当該秘匿ノウハウに関する契約についての紛争の予防になり得ますし、先使用権における発明の知得の立証にも有効となり得ます。

《先使用権のための立証に有益と考えられる契約公正証書の一例》

平成〇年第〇〇〇号

ノウハウに関する実施許諾契約公正証書

本公証人は、平成〇年〇月〇日当事者の嘱託により次の法律行為に関する陳述を録取しこの証書を作成する。

第壱条　Ｘ社（以下甲という）とＹ社（以下乙という）とは、平成〇年〇月〇日、乙が開発し保有する、〇〇技術に関するノウハウ〇〇号について次条のとおりの実施契約を締結した。

第弐条　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第参条　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

④私署証書の認証

ａ）概要

私署証書の認証とは、認証対象文書の署名又は記名押印が作成名義人本人によってされたことを証明するものです。

認証日における証書の存在に加え、作成名義人が署名又は記名押印をしたとの事実が認められ、文書の成立の真正についての証拠力が与えられる点については、確定日付と比べ、証拠力が高くなります。

私署証書の認証の手数料は、基本額が１件につき１１,０００円となっています。

ｂ）先使用権を立証するための証拠として残す手法

私署証書の認証の対象は、私署証書、すなわち作成名義人の署名又は記名押印がある私文書に限られます。先使用権の立証を考えた場合、例えば、研究経過報告書や技術成果報告書、製品の取扱説明書、パンフレットやカタログなどについて、内容の説明文を記載し、署名又は記名押印を付して、その文書に認証を受けることができます。

実験データ等の入ったＤＶＤや工場における設備の設置状況や製品の製造工程の詳細をビデオで録画したＶＴＲといった媒体、製品そのもの等のように、文書に当たらないものも、封筒又は箱に当該物を封入し、作成者の署名又は記名押印を付した当該物の説明文書に認証を受けて、当該説明書を封筒又は箱に添付することも行われています。

私署証書の認証において、公証人が付記する認証文は、具体的には、次のようなイメージのものとなります。

i)「嘱託人○○○は、本公証人の面前で、本証書に署名押印した。よってこれを認証する。」（目撃認証）
ii)「嘱託人○○○は、本公証人の面前で、本証書に記名押印したことを自認する旨を陳述した。」（自認認証）

⑤宣誓認証

宣誓認証の制度は、公証人が私署証書に認証を与える場合に、私署証書作成者本人が認証対象文書の記載内容が真実であることを宣誓した上で、文書に署名又は押印したこと、あるいは文書の署名又は押印を本人のものと自認したことを記載して、認証するものです。

宣誓認証を受けるためには、同じ内容の私署証書を２通用意する必要があり、一つは公証人の手元に保管され、後に閲覧請求の対象になるので、内容の改ざんなどの心配がなく、証拠保全としては有効な方法といえます（もう一つは自分で保管）。

認証の手数料は１件につき１１,０００円となっています。その他、私署認証と同様になります。

⑥電子公証制度

近年、企業や研究所でも、研究開発資料や図面、仕様書、伝票などを電子文書で作成して、電子データで保存することが多くなってきています。また、取引先とのやり取りも電子データで送受信されることも行われるようになっています。

こうした電子データによる書類の作成は一般的になってきていますが、インターネットを通じて電子データが送受信されるような場合には、電子データの作成者を確認し、その内容の改ざん、消失等を防ぐこと又は改ざん、消失等があったときに適切に対応することができることが、その制度的な基盤として必要不可欠です。そのような制度的基盤のうち、主として情報の作成者を確認するためのものとして、電子署名や電子認証だけでは、電子データの伝送途中での情報の内容の改ざんや消失等に対応することはできません。そこで、作成された電子データに関する記録（その作成者に関する情報、作成された電子データの同一性に関する情報）を作成・保管し、これにより後日紛争が生じた際に電子データの作成者及び電子データの存在・内容を証明し、紛争の防止・解決に役立てるという役割を果たす機関として位置づけられるのがいわゆる「信頼することができる第三者機関」（ＴＴＰ：Trusted Third Party）であり、公証制度に基づく電子公証制度は、このＴＴＰの役割を果たすものです。

電子公証制度は、電子データによる書類（電子文書）に対して、定款の認証、私署証書の認証及び確定日付の付与、さらには認証や確定日付の付与がされた情報の保存、同一性の証明、内容の証明が行える制度です。ただし、公正証書の作成は、対象となっていません。電子公証事務を取り扱うことができる公証人は、法務大臣によって特に指定された指

定公証人です。電子公証制度を利用するためには、原則として、依頼者は事前に、電子公証システムにおいて利用可能な電子証明書を取得しておく必要があります。電子公証制度を利用するにあたっては、利用者が「法人」であるか、「個人」であるかによって、準備するソフトウェアや嘱託の方法が異なりますので、注意が必要です。指定公証人とやり取りする電子情報は、公開鍵暗号に基づく電子署名が付与されており、第三者による改ざんや盗み見を防止し、より安全に利用できるようにセキュリティが確保されています。

電子公証制度の利用の手数料については、紙の文書の場合と同様であり、認証又は確定日付の付与がされた電子文書の保存（２０年間）が３００円、それらの電子文書と同一の内容であることの証明が７００円となっており、その電子文書の容量は８００Ｋｂまでとなっています。

詳細は、下記のホームページをご確認下さい。

［関連ホームページＵＲＬ］
◇法務省民事局「電子公証制度ご利用の手引き」
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI24/minji24.html
◇日本公証人連合会「電子公証制度のご案内」
http://www.koshonin.gr.jp/de.html

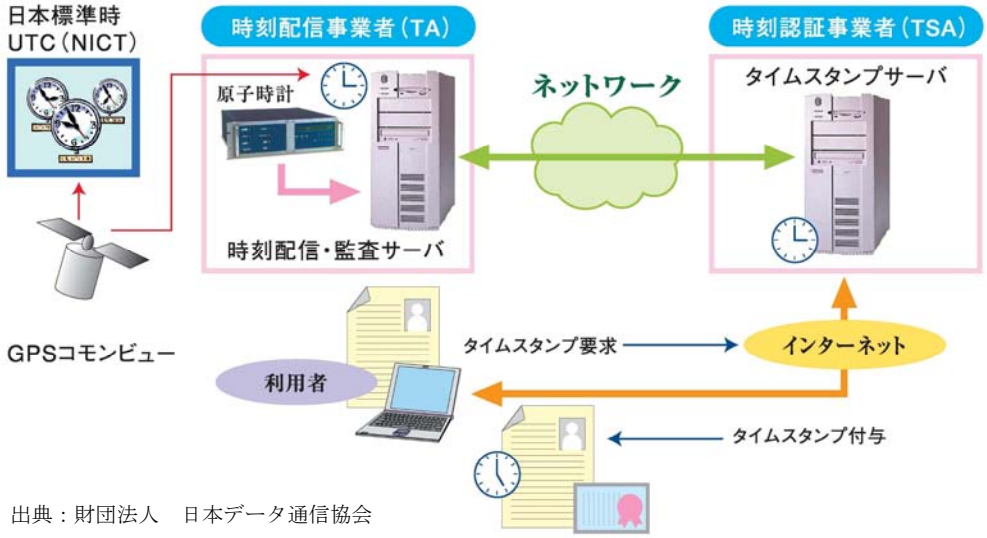
３．タイムスタンプと電子署名

（１）タイムスタンプ

近年の情報化社会においては、あらゆる文書が電子的に作成され、保存・管理されるだけでなく、取引先と電子情報のみで取引が行われ、そして契約が成立しています。一方で、電子文書は、いつ、誰が作成したのかが判明しにくく、しかも、いつでも容易に改ざんでき、その改ざんされたか否かも判別しにくいため、誰がいつ作成したのか、またその電子文書が原本と同一で改ざんされていないのかを、後から証明する手段が求められており、これは先使用権の立証のためにおいても同様です。

タイムスタンプは、こうした要望の一部に応えるもので、電子データに時刻情報を付与することにより、その時刻にそのデータが存在し（日付証明）、またその時刻から、検証した時刻までの間にその電子情報が変更・改ざんされていないこと（非改ざん証明）を証明するための民間のサービスです。このサービスを提供する事業者の例として、総務省所管の公益法人である財団法人日本データ通信協会が認定する時刻配信業務認定事業者(TA)が時刻を配信し、この配信された時刻に基づいて、同協会が認定する時刻認証業務認定事業者(TSA)が時刻の認証サービスを行っています。

■タイムスタンプが付与される仕組み



出典：財団法人　日本データ通信協会

その具体的な手法は、各業者の案内を確認することが望まれますが、その一般的なサービスの概略の流れは次のとおりです。

①タイムスタンプ要求：利用者が、タイムスタンプを付与したい電子データのハッシュ値[4]を時刻認証局に送信し、タイムスタンプを要求します。

②タイムスタンプ発行：時刻認証局は、ハッシュ値に時刻配信局から受信した時刻を付与し、タイムスタンプトークン[5]とし、タイムスタンプを利用者に発行します。

③タイムスタンプ検証：①のハッシュ値と、②後のタイムスタンプトークン内のハッシュ値とを比較して、一致していることを確認することで、日付を付与されてから、そのデータが改ざんされていないかを検証できます。

このタイムスタンプには、法的な確定日付効はない点に注意する必要がありますが、時刻の先後に関する一つの証拠として、簡便な手法であり、有益であると考えられます。

なお、当該財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプが、国税関係書類（「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則３条１項２号」）、地方税関係書類（「地方税法施行規則２５条５項２号」）、及び医療関

---

[4] ハッシュ値とは、与えられた電子文書から固定長の疑似乱数を生成する演算手法により生成した値のことで、電子文書を一文字でも書き換えると全く別のハッシュ値が生成し、あるハッシュ値を元の電子文書に戻すことは現実的には不可能とされます。

[5] タイムスタンプトークンとは、信頼の置ける時刻と文書などのデジタル情報に対し、変更、改ざんがあったかどうかを検知できる情報、もしくはそれを指し示す情報。デジタル情報のハッシュデータに時刻情報等を付与し、発行する。タイムスタンプトークンには独立トークンとリンクトークンの二種類が存在し、それぞれ ISO/IEC18014-2,3 に規定されています。

係書類の一部の電子文書の取り扱い（「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（平成１７年３月）」）などにおいて、広く使われ始めています。

当該時刻認証業務認定事業者(TSA)等の各サービスの概要、取得方法、設定方法等については、それぞれの事業者によって異なりますので、下記ホームページを参照して頂くなどして、各事業者にお問い合わせ下さい。

［関連ホームページＵＲＬ］
◇財団法人日本データ通信協会
http://www.dekyo.or.jp/
◇財団法人日本データ通信協会による時刻認証業務認定事業者(TSA)一覧
http://www.dekyo.or.jp/tb/30ninteijigyosyaitiran/jigyousyaitiran.html

（２）電子署名

電子署名[6]とは、実社会で書面等に行う押印やサインに相当する行為を、電子データに対して電子的に行う技術です。一定の要件を満たした電子署名の施された電子文書等は「電子署名及び認証業務に関する法律」により「本人の意思に基づいて作成されたもの」（真正に成立したもの）であると推定されます。

既述のタイムスタンプは、電子データについて、いつ（日付証明）、どのようなデータが存在したか（非改ざん証明）の証明に有益ですが、この電子署名は、誰が作成したか（作成者証明）の証明が可能となります。したがって、この二つの組み合わせにより、いつ（日付証明）、誰が（作成者証明）、どのような電子データを作成したか（非改ざん証明）の証明に有益となります。

電子署名を行うためには本人を認証するための、電子証明書が必要です。電子証明書は以下の機関から取得できます。各サービスの概要、取得方法、設定方法等については、それぞれの機関によって違いますので、各認証局にお問い合わせ下さい。

［関連ホームページＵＲＬ］
◇公的個人認証サービス（地方公共団体の認証局）
地方公共団体が個人を認証。
http://www.jpki.go.jp/
◇「電子署名及び認証業務に関する法律」に基づく特定認証業務の認定を受けた民間企業が運営する認証局
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/ninshou-law/d-nintei.html

---

[6] 現在、電子署名は、「公開鍵暗号方式」という暗号化技術が主流で、信頼される第三者機関が「電子証明書」を発行し、この電子署名に用いる「暗号鍵」の持ち主を証明することにより実現されています。

◇商業登記に基づく電子認証サービス（電子認証登記所（商業登記認証局））電子認証登記所（東京法務局）が法人代表者等を認証
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.html

４．郵便

（１）内容証明郵便

内容証明郵便とは、一般書留とした郵便物の内容の文書について、何年何月何日、いかなる内容の文書を誰から誰に当てて差し出したということを、日本郵政公社が差出人の作成した謄本によって証明する郵便制度です。この日付は確定日付であり（民法施行法５条１項５号）、その文書が物理的にその日付の日に存在したことが証明されます。

また、差出人は、謄本の保存期間（５年間）内に限り受領証を示して謄本の閲覧をすることができます。また、差出人が謄本を無くした場合は、再度の謄本証明を請求することができます。これにより、文書が改ざんされていないことが証明可能です。

内容証明郵便に使用できるのは所定の文字に限られており、図面や写真の内容証明はできません。内容証明郵便の料金は、内容証明料金として謄本１枚目に４２０円、２枚目から１枚につき２５０円かかり、これに書留料金と郵便料金が必要となります。内容証明する文書の枚数制限はありませんが、第一種郵便で送付されることから４Ｋｇ以下という制限があり、また、その文書の作成様式が定められている点に留意する必要があります。なお、インターネットを通じて行う電子内容証明サービスもあります。

それぞれの制度および手続等の詳細は下記ホームページを参照して下さい。

［関連ホームページＵＲＬ］
◇ 日本郵政公社　配達記録・各種証明制度
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/
◇ 日本郵政公社　電子内容証明サービス
http://www3.hybridmail.jp/mpt/
◇ 日本郵政公社　郵便約款
http://www.post.japanpost.jp/disclosure/index.html

（２）引受時刻証明郵便

引受時刻証明郵便とは、郵政公社が、一般書留とした郵便物を引受けた時刻（分単位。秒は切り上げ）を証明する郵便制度ですので、先使用権の立証のための文書などを自分宛に送付することも可能です。ただ

し、郵便物の内容を証明するものではないことに留意する必要があります。

引受時刻証明郵便の料金は、引受時刻証明料金として３００円であり、加えて、これを書留郵便として送付する料金が必要となります。

詳細な制度及び手続等については、先に記載したホームページを参照して下さい。

［5］企業の実例

開発した技術について、ノウハウとして秘匿した場合に先使用権の証拠の確保に取り組んでいる企業の実例を、大きく機械系、電気系および化学系の３つに分類して紹介します。

１．機械系の企業の実例

企業Ａ（機械）

（１）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

発明については主に特許出願しているが、工場の製造技術から出てきたものについて、ノウハウとして秘匿しているものがある。この秘匿ノウハウは特定の分野で増えているものの、会社全体では一部にすぎない。ここ数年、技術をオープンにすることは自社の技術優位性を失わせることになるという役員レベルの判断により、技術の管理を厳しくしてきているので、秘匿ノウハウは増える方向にあると認識している。

秘匿ノウハウとするか特許出願するかは、他社にオープンすることによるデメリットと、特許出願して他社を押さえ込めるメリットとのバランスにより判断している。

具体的には、次の点を総合的に考慮して、秘匿ノウハウとするようにしている。

- 特許権を侵害されても発見が困難な技術
- 製品から技術内容を認識することが不可能な技術
- 公開しなければ競合他社が到達困難であり市場優位性を確保できると考えられる技術

（２）先使用権のための資料の確保

すべての関連資料を確保するのは大変なので、秘匿ノウハウに関連した事業計画が決定したものについて資料を収集して保管している。ただ、秘匿ノウハウは工場の製造技術関連が多いので、秘匿ノウハウとすることが決定された段階で既に事業と密接に関係していることが多いため、即時に資料収集することが可能となっている。

まずは、発明者が資料を整理して、知財部に資料を提出する。その資料

は、基本的に新たに作成するのではなく、もともと存在しているものをベースとしている。さらに、知財部も能動的に証拠収集の作業を行う。これらの資料については確定日付を取る。

（３）先使用権のために収集する具体的な資料

社内でガイドラインを作成しており、広めにあらゆる資料を確保しておくようにしている。具体的には、設計図面、設備発注書面、見積書、発注契約書、工場管理記録などである。紙資料もすべて電子化して２枚のＤＶＤにデータを保存して、１枚を封筒に入れて確定日付を取っている。紙資料も別途保管しているが電子化しておくと管理が簡単であると認識している。

企業Ｂ（機械）

（１）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

製品から知ることができる技術は特許出願にしている。一方で、製品からはわからない生産技術に関する発明は、ノウハウとして秘匿し、基本的には特許出願しない。

それぞれの事業部や研究所では、技術者や研究者に対し、発明が完成した時点で発明提案書を提出するように指示しており、事業部や研究所内でノウハウ秘匿するか特許出願とするかを検討している。それほど技術レベルの高くないものは公知化して、他社の特許取得を阻止するようにしている場合もある。

（２）先使用権のための証拠の確保

ノウハウとして秘匿した発明ごとに、研究開発段階のメモ書き、実験データ、製品開発会議の会議録、製品図面、仕様書、売上伝票などの資料を定期的に集めて、袋綴じし、これに確定日付を取得して保管している。

また、競合他社が周辺技術も含めて、開発した技術を網羅的に特許出願するようになってきたので、当社が特許出願していない漏れの部分については、先使用権を主張できるように図面等を確保し、これに確定日付を取得している。また、当社の実施する技術と抵触するような、他社の特許出願や登録があることが判明した段階から、先使用権を主張できるように証拠の確保を開始する。

企業Ｃ（機械）

（１）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

エレクトロニクス関連が多く、基本方針は特許出願としている。ただ、研究開発部からブラックボックス化して欲しい旨を要請され、特許出願しないことを選択することもある。

また、特許出願しても拒絶されてしまう程度の発明である場合や、工場内における工夫のような場合には、公開されてしまうことを避けるためにノウハウとして秘匿している。

（２）証拠の確保

先使用権のために、工場内における工夫などを含め、秘匿したノウハウのすべてについて、それぞれの段階ごとに資料を残すことは負担が大きいので、そこまでは行っていない。ただし、技術開発報告書、生産技術開発会議での発表資料、工場における要望内容とその対処・結果に関する報告書、工場設備に関するトラブルの内容とその対処・結果に関する報告書、開発会議報告資料、発明提案書、特許出願した発明に関する技術資料などについては、集めて一元的に保管している。これらの資料を保管している主な理由は、研究者間の技術情報の共有化等にあるけれども、結果的には、先使用権の主張をする場合においても有益な証拠資料となると考えている。

近年は、これらの資料をすべてＰＤＦ化して、電子データベースに入れて保管しており、検索も可能なので、後から先使用権の争いが生じた場合にも、個別に必要な資料を引き出せるようになっている。また、技術情報を一つのデータベースに集約したことで、研究者間の情報の共有化より容易となり、保管している情報を活用して効率的に研究できるようになった。

そして、このデータベースに保管している技術資料は、証拠力を高めるために、１、２ヶ月に１回程度の頻度で、袋綴じした書類としてまとめて確定日付を付してもらい保管している。袋綴じした書類には、表紙に確定日付の受付番号を記入して、その番号順にして、持ち出せないように鍵付きの書庫に保管している。

企業Ｄ（機械）

（１）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

研究部門・事業部などで発明が創作された場合には、発明者が発明届出書を記載する。その発明届出書には二種類のフォーマットがあり、一つは特許出願用であり、もう一つはノウハウ秘匿用である。特許出願とノウハウ秘匿のどちらにするかは、各研究部門・事業部などで検討して選択す

る。
そして、各研究部門・事業部にいる知財担当者がチェックをし、その後に知的財産部に、その発明届出書が送られてくる。その知財担当者や知的財産部においても、特許出願かノウハウ秘匿かの選択が適切かの確認を行っている。
特許出願とノウハウ秘匿の選別の基準は、個別に判断されるために一律の基準を設けていないが、一般的には、方法や製造装置の発明はノウハウとして秘匿の対象とし、商品から把握できる発明は特許出願とする傾向にある。

（2）ノウハウ秘匿を選択した場合に行うこと

ノウハウとして秘匿した場合にも、特許出願を選択したときと同様に、特許明細書や特許請求の範囲に準ずるものを作成して、発明の特徴点を明確化するようにしている。そして、この資料とともに、設計図面や技術文書などを取りまとめて、封筒に入れて封をし、これに公証人役場で確定日付を付してもらっている。また、方法の発明や製造装置の発明について一連の流れをビデオ撮影することもある。ビデオ撮影した場合には、そのビデオテープを封筒に入れて確定日付を付してもらっている。
これまで、ノウハウとして秘匿することを選択し管理したものは、年間で数件であり多くなかったが、海外への技術流出を懸念している関係から、今後は増えていくと考えている。

（3）技術流出の防止のために行っていること

ノウハウとして秘匿することを選択した技術に限らず、重要な設計図面などは印刷することを原則として禁止している。また、海外展開した場合には、海外事業部などとの技術情報の交換を制限しており、さらに、海外事業部における図面の印刷などを特に制限をしている。さらに、国内外を問わず、生産設備の消耗部品からも技術流出しないように、部品交換の場合には社内で処分をしている。

企業Ｅ（機械：中小企業）

（1）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

当社は機械加工業者であり、顧客から預かった半製品を加工し、顧客に返却している。この加工の条件は製品毎に全く異なるため、最適な加工条件を見いだすために現場で試行錯誤を繰り返すこともある。このような加工条件の最適化は大変であるにもかかわらず、その条件が外に漏れてしまうと、その加工の模倣は容易である場合も少なくない。
また、最適な加工条件などのノウハウは、加工後の製品を分析しても知ることがほぼ不可能であり、このノウハウについて特許権を取得しても、他社の権利侵害を発見して立証することは極めて困難である。

このような背景もあり、上記のようなノウハウについては特許出願せず、すべてノウハウとして秘匿している。

（２）先使用権のための証拠の確保

顧客からの加工依頼に基づき、技術部が、日付、素材、加工依頼内容および受入～加工～検査における個々の作業工程が記載される作業指示書を作成している。この作業指示書は大まかな内容であるが、中小企業である当社には、詳細な加工条件を模索する開発部が存在しないため、現場がこの指示書に基づいて試行錯誤を行うことで、細かい加工条件等の最適化を行っている。そして、現場の試行錯誤で最適化された条件は、ノウハウとして技術履歴書に記載される。

この作業指示書と技術履歴書はセットにされ、公証人役場で確定日付を付してもらい、これを最低１０年間は保存している。また、この資料に関するリストを作成しており、同様の試料についての加工依頼があった際には、このリストを参照して、関係する作業指示書と技術履歴書を探し出して利用している。このようにすることで、これらの保管資料が、先使用権の証拠としてのみではなく有効に活用できている。

なお、顧客からの発注書や顧客への納品書も併せて保管している。

（３）技術流出防止のために行っていること

ノウハウとして秘匿している技術が多いことから、工場見学の希望があった場合に、顧客であったとしても量産品のラインの一部だけを見せるようにしているなど、工場の主要なところは外部に見せないようにしている。

２．電気系の企業の実例

企業Ｆ（電気）

（１）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

以前は、事業部でノウハウと判断したものは知財部への届出をすることもなく、また、特許出願されることもなかった。現在は、すべてのアイデアについて、原則として知財部に届け出ることになっており、特許出願すべきかノウハウ秘匿すべきかの各事業部の一次判断後、知財部で最終的な判断をすることにしている。

（２）ノウハウの保護

積極的にノウハウ秘匿とするものは多くはないが、製造に関するノウハウを中心に、一部についてノウハウ秘匿している。ノウハウ秘匿する場合でも、特許明細書および特許請求の範囲と同等のものを作成して、秘匿したノウハウの対象を明確化するように努めている。

ノウハウ秘匿した技術に関連する製品に関して、中国等で生産する場合には、一世代前の技術を投入するようにし、中国等の生産工場に最新技術は投入しないようにしている。

（３）先使用権のための証拠の確保

先使用権のための証拠としては、仕様書、設計図面、保守マニュアルなど、生産に伴い当然に存在するものを中心に保存しており、追加的に、製品の研究段階の研究ノートから販売までの一連の資料を一緒に保管している。これらに、確定日付は取っていないが、社内の承認印と承認日が入っているので、証拠力が確保されていると考えている。

製品のバージョンアップした場合も、その都度、その関連資料を保管している。これらの文書は、原則として２０年間の保管としている。ただし、積極的に保管を決めた資料以外は、３年や５年と短い保管期間としている。

（４）電子文書の保管

近年、電子文書に関する管理規程を作成した。これは、社内文書が電子化されている状況においても、製造物責任法などに対応できる体制を作ることを主たる目的としている。具体的には、民間のタイムスタンプや電子署名を利用した上で、電子データである設計図などを保管している。先使用権の立証にも有効と考えている。

企業Ｇ（電気）

（１）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

ノウハウ秘匿では相手の利用を差し押さえることができないので、排他的独占権である特許権を取得することが基本方針。製品自体から簡単に分かるような技術は当然として、製造装置などを含めて特許出願する。もっとも、製造方法に関する条件などは、特許出願せずにノウハウとして秘匿するものもある。

（２）先使用権のための証拠の確保

特許を取得しても、製品との関係では、どうしてもすきまが出てくるので、そういうものを埋めるために、念のために先使用権を主張できるように証拠を確保している。また、パラメータ特許対策のためにも、サンプルや技術資料を証拠として確保している。

（３）確保している証拠

技術内容を証明し、かつ、開発の流れを示すことができるように、研究開発報告書（月報）、定期的な研究成果報告会の資料をそれぞれ複数部、また、サンプルを２点ずつ保管しており、これらについては確定日付を取

得している。サンプルを保管する際、サンプルの説明書や設計図、技術データなどの技術資料も添付して、封筒に入れて封印している。
　製造している事実を立証するために、製造仕様書、標準書類、製造装置の仕様書を保管している。また、大きい製品では、加えて製造日誌も保管している。
　製品について、製品の納品前に行う最終実験に関する資料である実験計画書、指示書、実験結果報告書等を保管し、これらについても確定日付を取っている。

企業Ｈ（電気）

（１）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

　当社は、製造工程が多岐にわたる製品を生産している。基本的に特許出願に主眼をおいてきている。

（２）先使用権の主張に有益と考えられるもの

　当社は、製造工程の管理のために、製造工程設計図が非常に重要となっており、当該設計図には、作成者、一次チェック者及び管理責任者が、氏名と日付を記載し、同時に押印することになっている。これが製造工程のマイナーチェンジの際にも必ず作成されるので、この記録が先使用権の証拠にも有益と考えている。この設計図は永年保管を基本としている。
　当該設計図に確定日付を付してもらったりはしていない。確定日付を付してもらうことは、先使用権の証拠のためを考えると、より確実であるが、この設計図などは、先使用権のために残すことを主目的としていないので、そのようにはしていない。
　この設計図の保存の主目的は、製品に不具合があった場合の原因調査のためである。併せて、製品そのものもマイナーチェンジ毎に保管するようにしているものである。ただ、この設計図は、先使用権の証拠として十分に有効であると考えている。

企業Ｉ（電気：中小企業）

（１）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

　基本的に、商品からわからないもの（他社が分析不可能なもの）はノウハウとして秘匿している。しかし、そのようなものは多くはなく、特許出願を１００とすると、ノウハウ秘匿を選択するものは１以下で、１年に１件あるかどうかというところである。
　特許出願した場合には、その半分くらいを外国へも出願している。外

国の出願先としては、アメリカ、ヨーロッパ、中国を基本としているので、出願ののべ件数としては海外の方が多い。

（２）発明等の報告

発明があった場合には、発明提案書に記載して知財室宛に提出することになっている。この発明提案書は、特許出願とノウハウ秘匿のどちらが選択される場合にも共通の定型フォーマットになっている。これは、特許出願する場合もノウハウとして秘匿する場合も、職務発明の対価の支払いを同じ扱いとしているためである。

特許出願するか、ノウハウ秘匿するかは、各部門の長と知財室で相談して決定する。

（３）ノウハウ秘匿した場合の先使用権確保に向けた証拠の残し方

３年ほど前から、ノウハウ秘匿を選択した場合には、発明提案書や商品の写真などの関連資料を集めて、袋綴じにして確定日付を公証人役場で付してもらっている。現在、ノウハウ秘匿したものは、商品化する段階のものが多く、技術関連書類から事業関連書類まで一度に集めることができている。この確定日付を付してもらった資料は、知財室の金庫に保管している。その保管期間は決めていないが関連商品を製造販売している限りは保管する予定である。

現在は、確定日付以外の公証制度など、他の制度は利用していない。

（４）海外工場における製造について

基本的に海外工場でも日本と同じ技術レベルの製品を生産している。しかし、最も重要な技術を含む部品などについては、日本の工場で生産してから、海外工場に出荷し、そこで最終製品としている。

３．化学系の企業の実例

企業Ｊ（化学）

（１）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

研究所や事業部において発明が創出された場合には、発明者が発明提案書を作成して、知的財産部に電子データで提出している。この提出の段階で、発明者がノウハウとして秘匿するか特許出願するかを選択して、それぞれの所定フォーマットで記載している。提出された発明提案書については、知的財産部でも、ノウハウとして秘匿すべきか特許出願すべきかの妥当性を次の３要素から再確認している（基本的には事業部の意向を尊重）。

＜ノウハウと特許出願の基準＞

①物と製法の区別 → 製法はノウハウとして秘匿の方向
②侵害発見可能性 → 製品などから侵害発見が困難である場合はノウハウとして秘匿の方向
③他社の到達困難性 → 他社が到達困難と判断する場合はノウハウとして秘匿の方向

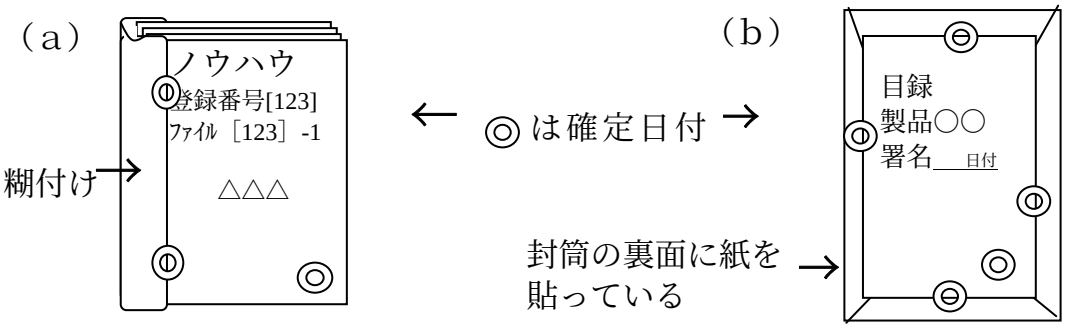
（2）ノウハウ秘匿登録

社内において、提出された発明提案書にノウハウ秘匿登録番号（例：【123】）を付してデータベース（知財部のパソコンの専用フォルダ）に保存し、その番号を研究所や事業部に通知する。その際に、知的財産部は、当該研究所・事業部から、事業化に向けた関連書類を原則として紙で提出をしてもらい、これらをまとめて一つの冊子とする（冊子ファイル名例：「ノウハウ登録【123】-1」）。そして、これに公証人役場で確定日付を付してもらう（下記（ａ）のイメージ）。

（3）ノウハウ秘匿登録後の管理

ノウハウ秘匿登録番号を、その発明に関する試作作成書、事業化計画書、量産化計画書、仕様変更書、見積書、設計図面、契約書などの書類に付して、ノウハウ秘匿された技術として継続的に管理している。さらに、これらの書類を作成した時には、知財部にそのコピーを封書で送付している。ただし、これらの書類は事業部等で通常業務の一環として作成されるものであり、先使用権の証拠としても保管しているものである。

知的財産部では、送付された書類を、ノウハウ登録番号毎に袋とじにして、月に１度程度の頻度で、公証人役場で確定日付を付してもらい、保管している（冊子ファイル名例：「ノウハウ登録【123】-2」）。さらに、必要かつ可能である場合には、当該ノウハウを含む製品を封筒に入れて、封筒を封印し、確定日付を付してもらっている（下記（ｂ）のイメージ）。



企業Ｋ（化学）

（１）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

当社は、化学中間材料を製造・販売している企業であり、化学中間材料である物質そのものについては、特許で保護し、その製法やそれにもっぱら用いる装置については、特許出願をせず、ノウハウ秘匿とすることを基本方針としている。

ノウハウの中には、特許性のあるものから、仮に特許出願しても進歩性を否定される恐れがあるもの（例えば、時間、温度等製造条件については、審査で単なる設計事項として拒絶される可能性が大きいもの）まで様々なレベルがあるが、相手の侵害を見つけることが大変なものは、基本的にノウハウとして秘匿し、特許出願をしていない。

（２）秘匿ノウハウ保護に向けた保管資料

研究所及び各工場で、知的財産部の担当者が、以下の資料を収集し、電子情報としてデータベース化して、検索できる状態で保管することにより、あるノウハウ発明が完成し、事業化に至った流れを時系列で追えるようにしている。

①研究グループ、技術グループ単位で作成する月毎の研究・開発内容を報告するレポート（アイデア段階のものから、現場の改良等様々）

②試製造報告書（ユーザーからの受注が決定（あるいは仮決定）された直後に、有償で納品するサンプルを製造した際の製造記録。ユーザー名も記載されている）。これは、「即時実施の意図あり」を証明できるようにするためのものと位置づけている。

（３）証拠保全の方法について

研究所、各工場単位で、収集した上記２の資料について、月毎に公証人役場で確定日付を取得している。確定日付を取得する形態には以下の二種類がある。

①電子情報を印刷し、合本化（背を和紙でくるみ、貼り付け）し、和紙を貼り付けた部分（両面）にも確定日付を押してもらっている。また、ページとページの間に企業担当者の印鑑で割印を押している。

②資料の量が多く、合本化できない場合は、ＣＤ－Ｒに焼き付け、封筒の中に入れ、公証人役場で封印して、封筒表面及び封をした部分に確定日付印を押してもらっている。なお、この場合、同じＣＤ－Ｒをもう一つ作成し、その内容がいつでも見られるようにしている。

また、最近になって、並行して、電子保管資料について、（財）日本データ通信協会が認定している時刻認証業務事業者のいわゆる「タイムスタンプサービス」により、電子データ上にも日付を付けるようにしている。

企業Ｌ（化学）

（１）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

技術開発の成果（発明等）として知的財産部に届けられたものに対し、知的財産部が、①特許性、②他社との権利・義務関係、③ビジネスメリット（特許出願した方が得かどうか）の観点から、ａ）特許出願、ｂ）公開技報等で公知化、ｃ）ノウハウ秘匿のいずれかを決定している。

（２）秘匿ノウハウ保護に向けた資料保管と証拠保全

ノウハウ秘匿することとした技術開発成果については、その後の事業化に向けた関係資料（事業計画書、設計図、材料等購入関係資料、販売・運搬に係わる各種伝票、その他ユーザーとのやりとり資料等）を電子データで残し、定期的にＤＶＤに焼き付けている。また、ラインが稼働している状況等映像を交えて説明した方がよいものについては、同じＤＶＤの中に、技術者による説明付きの映像・音声も組み込んでいる。

そして、そのＤＶＤの中に入っている情報の目録（ペーパー）を作成して、その目録とＤＶＤを公証人役場に持参し、公証人の前で、ＤＶＤを封筒に封入し、確定日付を得るとともに、目録を封筒に貼付して、署名し、私署認証（目撃認証）を得ている。

その情報を更新する頻度は、事業化に要する期間や実施形式を変更・追加する頻度に応じて決定しており、２月に一度としているものから２年に一度としているものまで様々ある。

なお、最重要のノウハウ（年に１～２件）については、その費用対効果を勘案しつつ、私署認証ではなく、その実施状況を定期的に事実実験公正証書で残すようにしている。その場合、公証人に工場への出張を依頼し、顧問弁護士、あるいは顧問弁理士にも立ち合ってもらっている。また、事実実験公正証書には、中間生成物や最終生成物の成分に関する公的機関による鑑定書を添付するようにもしている。

企業Ｍ（化学）

（１）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

当社は、数十種類以上の化合物を混合した組成物を製品として製造・販売している。その組成物の配合成分、配合割合、配合順などが製品の特徴となり、これが研究開発の一つの要素になっている。ごく微量の配合成分や配合順は製品から特定することは困難である一方で、それを知ってしまえばマネすることが極めて容易である。したがって、そのようなものについては特許出願をせず、ノウハウ秘匿する方針である。

（２）先使用権のための証拠の確保方法

当社の製品は少量多品種であるため、すべての製品について、個別に研究から事業化までの証拠を残すことは困難である。したがって、取引先に納品する直前の段階において、市場規模や販売数予測が大きい場合についてのみ、研究段階資料（研究成果報告書、製造方法）、製造段階資料（製造工程書、試作・初回製造作業記録、品質保証書）、販売段階資料（販売契約書）などを取りまとめて、袋とじ冊子として、公証人役場で確定日付をもらっている。確定日付印は、袋綴じ冊子の境目などの複数箇所に押してもらっており、また手書きの書類はコピーして複製物の方を綴じているので、内容の非改ざん性の証明に有効となっていると考えている。

（３）日々の作業

日々作成している書類には、業務管理のためにも日付を付けるようにしている。仮に確定日付印を取らなかった製品についても、これらの書類が残っていることで、先使用権を主張しなければならない時に有効と考えている。また、確定日付印を取っても、当該確定日付の日が他社の特許出願日よりも後になってしまった場合には、製造工程書などの日付が事業の準備の日として有効となるものと期待している。

さらに、研究者の業務管理の一環として、毎月、研究者は研究成果報告書を作成することになっているので、この１ヶ月分の研究成果報告書も冊子にして確定日付を取得している。製品に直結する研究もあるので先使用権の有益な証拠になると思って残している。

企業Ｎ（化学）

（１）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

発明提案書として知的財産部に届けられたものは、基本的に特許出願の対象としている。

（２）先使用権のための証拠の保管

特許出願を基本にしているけれども、他社が、どのような観点で特許を取得するかわからないこともあり、知的財産部では、技術や事業に関連する資料について日常的に確定日付をとるようにしている。特に、パラメータ特許なども視野に入れて、物品に対する確定日付の確保にも力を注いでいる。

（３）書類への確定日付の取得の手法

先使用製品に関係する書類について、同じものを２通作成し、１通を封筒に入れて、私署証書たる封筒に確定日付を付してもらう。

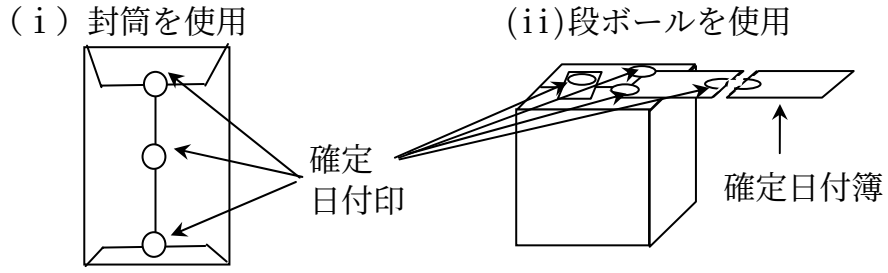
手順としては、①文書を封筒に封入し、②封筒を口を締めて糊付けし、その合わせ目に会社印を押し、③公証人役場に持参する。公証人は、①封

筒に受付番号を付与し、②封筒の当該合わせ目を含めた複数箇所に確定日付印を押し、③受付番号が付与された封筒書類と確定日付簿との間に確定日付印により割印を押してくれる。

２通用意する理由としては、他社との交渉の段階で封をしていない方を使うためである。つまり、交渉段階で不用意にも、確定日付を封筒の糊付け部の合わせ目に押してもらった封筒を開けてしまっては、裁判になったときに証明力を低下させると考えるからである。

（４）物品への確定日付の取得の手法

物品についても、文書と同様に同じものを二つ用意して、同じ手順で確定日付印を押してもらう（下記（ｉ））。ただし、大きな物品については、段ボール箱に入れて封印してもらう。箱に封入する場合の手順は、①段ボール箱の口に和紙を貼る、②書面を一枚貼る、③箱と②の書面との間および②の書面と確定日付簿との間に、確定日付印により割印を押す。②と③の作業は、段ボール箱と確定日付簿との間に直接割印を押すことが困難なために考えた手法（下記（ｉi））。



企業Ｏ（化学）

（１）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

当社では、物の製造方法について多くの秘匿ノウハウを有している。操業方法、製造設備、製造条件などが重要な秘匿ノウハウである。物の場合は、通常は外に出すと分かるので、基本的に特許出願にしている。また、別の観点として、他者が同じようなものを容易に思いつくようなものなら特許出願とし、他者が追いつけないほど当社が技術的に優位にあるものについては、ノウハウとして秘匿している。

さらに、特許権を取得しても、他社の侵害行為を容易に発見し得ないものについても出願しないようにしている。

（２）先使用権確保のための証拠について

①方針

知財部から各工場に証拠として保存すべき資料のリストや保存方法を記載した指示書を配布し、各工場で証拠確保を行っている。特に、新しい設備を設置するときや、製造条件を変更するときなどは、証拠書類の

確保を確実に行うように指示している。

②保管資料

工場で保管するように指示している資料は、以下のもの。

日誌類：操業日誌、検査日誌、保全日誌、工事日誌、原料受払日誌、資材受払日誌

試験成績表：ユーザー向けの試験、メーカー向け試験、資材受入試験

サンプル：最終製品、中間製品、原料、資材、薬品、写真

設備関連：仕様書、発注書、承認図面、検収報告書、写真

その他：役員承認書、研究報告書

③保管期間

当社では、他社の公開公報をウォッチングして、自社の技術と抵触するような特許がないか常に監視している。先使用権の確保ためには、その公開時点からさかのぼって１年半前の出願時に当社で実施していたことが証明できればよいので、少なくとも現時点から１年半前の資料は保管しておく必要がある。

判断期間や安全を見込み、保管から３年を契機に資料の廃棄の可否を検討し、不要な資料については廃棄している。具体的には、操業日誌など、日々作成されるものであって、後に作成されるもので代替が可能なものについては廃棄している。

また、該当する特許出願が発見された場合には、証拠をさかのぼって確保し、先使用権立証のための補強を行っている。

（３）公証制度の活用について

ノウハウとして秘匿する場合、先使用権を主張するための証拠力を上げるため、確定日付を取得している。特に、操業に関わる条件については、できる限り確定日付を取得し証拠の確保を行っている。

しかしながら、確定日付を取得していない社内的な資料であっても、その管理体制をしっかりしておくことで、証拠として裁判所で認められると考えており、確保しようとするノウハウの重要性やコスト等を考慮しながら公証制度を利用している。

企業Ｐ（化学）

（１）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

製造方法については、基本的にはノウハウとして秘匿し、最終製品として外に出て行くものについては、特許出願を基本としている。

（２）ノウハウ秘匿の場合の報償

ノウハウとして秘匿することを選択した場合は、先行技術との違いを記載した書面、譲渡書、ラボノートのコピーを発明者が提出することによ

り、報奨金を出している。

（3）確保している証拠

チームやグループで作成する月報（研究月報、製造月報）のすべてについて公証人役場で確定日付を取得した上で保管している。製造月報については、例えばラインのどういった点で不都合があり、どの様な改修を行ったなど、すべてが記載されているので、意図していないノウハウ等も記録として残すことが可能である。

発明の完成を立証する観点から、研究ノートについても確定日付を取得して保管している。納品伝票、出荷伝票等もすべて残している。
（基本的には「すべてを残し、すべてについて確定日付を取得」）

確定日付を取得した書類が膨大であるが、書誌を DB で整理することにより、必要な書類を探すことを可能としている。

（4）その他

日本でのみ製造している場合の海外での先使用権確保については、「物」が当該国へ輸出されていれば、物の市場は確保できる。しかし、当該国で製造していない場合、他社が製造方法について特許権を取得すれば、その後、工場進出しようとしてもできなくなる。したがって、将来、工場進出する可能性があれば製造方法であっても当該国へ特許出願している。

企業Q（化学）

（1）ノウハウ秘匿と特許出願の選別

当社では、物の製造方法について多くの秘匿ノウハウを有している。操業方法、製造設備、製造条件などが重要な秘匿ノウハウである。物の場合は、通常は外に出すと分かるので、基本的に特許出願にしている。また、他者が同じようなものを容易に思いつき、キャッチアップできるようなものなら、特許出願とし、他者が追いついてこれないほど技術的に優位にあるものについては、ノウハウとして秘匿している。

さらに、他社の侵害行為が容易に判明しないようなものも、特許出願しないようにしている。

（2）先使用権確保のための証拠について

①方針

知財部から各工場に証拠として保存すべき資料のリストや保存方法を記載した指示書を配布し、各工場で証拠確保を行っている。特に、新しい設備を設置するときや、製造条件を変更するときなどは、証拠書類の確保を確実に行うように指示している。

②保管資料

工場で保管するように指示している資料は、以下のもの。

日誌類：操業日誌、検査日誌、保全日誌、工事日誌、原料受払日誌、資材受払日誌

試験成績表：ユーザー向けの試験、メーカー向け試験、資材受入試験

サンプル：最終製品、中間製品、原料、資材、薬品、写真

設備関連：仕様書、発注書、承認図面、検収報告書、写真

その他：役員承認書、研究報告書

③保管期間

当社では、他社の公開公報をウォッチングして、自社の技術と抵触するような特許がないか常に監視している。先使用権の確保ためには、その公開時点からさかのぼって１年半前の出願時に当社で実施していたことが証明できればよいので、少なくとも現時点から１年半前の資料は保管しておく必要がある。１年半が過ぎた資料については、他社の公開公報をみて、追従がなく現時点で何ら問題にならないと判断されるような自社技術に関する資料は、廃棄している。判断期間も含めると、およそ２年前の実施を証明できればよく、その前後の実施の立証資料を保管していればよいので、保管期間も３年を限度にして、その後、不要なものは廃棄する運用を取っている。もっとも、問題となる他社の公開特許公報の監視が完全にできていることが前提であり、公開からかなり時間が経って判明したような場合は、証拠保全できない恐れもあることは認識している。

また、該当する特許出願が発見された場合には、証拠をさかのぼって確保し、先使用権立証のための補強を行っている。

（３）公証制度の活用について

ノウハウとして秘匿する場合、先使用権を主張するための証拠力を高めるため、確定日付を取得している。将来どんなクレームで他者から特許出願されるか分からないので、特に、操業に関わる条件については、できる限り確定日付を取得し証拠の確保を行っている。

しかしながら、必ずしも公証制度を利用しないものもある。確定日付を取得していない社内的な資料であっても、その管理体制をしっかりしておくことで、証拠として裁判所で認められると考えており、確保しようとするノウハウの重要性やコスト等を考慮しながら公証制度を利用している。

付録１：事実実験公正証書の作成の手引き

［1］　事前準備－事実実験公正証書作成の嘱託に向けて－

１．嘱託手続及び公証人の決定

事実実験公正証書の作成を嘱託することに決めた企業や個人は、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか。

まず、誰が「嘱託人」となり、どこの公証人に、事実実験公正証書の作成依頼の嘱託の手続きをするかを決めなければなりません。

例として、公証人に製造工場に来てもらい、そこで、会社の指示に基づいて工場長が実施責任者として行う製造作業を見てもらうのであれば、通常、嘱託人を当該会社とし、その嘱託人会社の代理人として、工場長などを決めることになります。その場合、会社は、会社の登記簿謄本と印鑑証明書を準備し、これを用いて、工場長を嘱託の代理人とする委任状を作成しなければなりません（委任状の様式については、右の例を参照して下さい）。嘱託人の代理人は、公証人と事前の打ち合わせをします。さらに、事実実験を終えた後で、公証人から公正証書の内容が確定した旨の連絡を受けたところで、その公証人役場に出向いて、証書に、書き落としが無いか、誤記が無いかなどを点検精査したうえで、嘱託代理人として、署名捺印をしなければなりません。

委任状の例（事実実験公正証書作成用）

委　任　状

○○県○○市○○
○○工場　工場長　甲野　一郎

私は、上記の者を代理人として、同人に対し、下記現場において行われる「○○○の製造方法」※の実施に、公証人の臨場を求め、その実施状況及びこれに関連する事項を目撃して事実実験公正証書を作成するに必要な一切の権限を委任する。

記

実施場所
実施日時
実施の態様
※該当する実施態様を書く

平成　年　月　日

○○県○○市○○
株式会社Ａ　代表取締役　丁野　四郎　㊞

事実実験公正証書の作成については、その事実実験を実施する場所を職務執行区域とする公証人が担当することになります（公証人法 17 条）。具体的にどの公証役場の公証人の職務執行区域に当たるかは、日本公証人連合会のＨＰ（http://www.koshonin.gr.jp/index2.html）などで調べます。

２．事前準備

(1) 先使用権を立証するための事実実験公正証書は、発明の内容が様々な技術分野にわたるものである上に、その実施をする製造装置、測定装置、原材料も、その分野についての知識を有する者でなければ理解しがたい場合が通常です。したがって、これらについて通常は何の予備知識もない公証人に、いきなり工場に来てもらって技術内容を理解してもらうことは困難です。

そこで、事前に公証人と面談の約束を得て、事実実験公正証書の作成目的や製造装置、原材料、技術分野についての説明をすることになります。あるいは、事実実験を行う当日のシナリオを予め作成して、公証人に送付するなどして事前に見てもらい、理解してもらっておくことは、当日の事実実験を円滑に行い、また後述する漏れのない事実実験公正証書を作成するためにも極めて有益です。

(2) そもそも事実実験公正証書により立証するのは、１つには、日々の製造に伴って作成される製造指図書･製造記録書等に記載されたとおりに、企業や個人が先使用発明の実施である事業を行っているということを明らかにするためであり、もう１つは製造指図書・製造記録書等に記載されている製造装置、製造方法がどのように先使用発明を実施するものであるのかを具体的に明らかにするためです。ですから、事実実験のシナリオを作成するときには、その点に留意する必要があります。

事実実験公正証書は、公証人の五感で知得した結果を記載するものです。したがって、①公証人が五感で知得し得ないことはそもそも記載できませんし、②公証人が五感で知得しても事実実験公正証書に記載されていないことは公証されません。

３．公証人が五感で知得し得ないことは事実実験公正証書に記載できないこと

(1) 上記２．（２）①のとおり、事実実験公正証書には公証人が五感で知得したことを記載しますから、製造装置や原材料について、公証人が工場で見たこと、工場で説明を受けたことは事実実験公正証書に記載され、公証されます。しかし、公証されるのは公証人がその様な説明をその日、その場で、ある人から受けたということだけであり、それが真にある性能を有する製造装置であることや、説明されたとおりの化合物であるかどうかは、公証人が見聞したところからだけでは不明であり、公証されません。

(2) これらの事項を明らかにするためには、製造装置についてはその製造メーカー名、型式名、型式番号等が記載されているパネル等を見てもらってそのメーカー名、型式名、型式番号等を公正証書に記載し、更にその写真を公正証書に添付したりします。また、その具体的な作動状況、製造装置全体の写真についても公正証書に言葉で記載すると共に写真撮影して、公正証書に添付します。

これにより、後に当業者である特許権者が事前交渉で事実実験公正証書を先使用者から示されることにより、あるいは特許権侵害訴訟において事実実験公正証書が証拠として提出されることにより、その製造装置が説明どおりの性能、機能を有するものであることが立証されることになります。

(3) 同様に、使用する原材料についても、そのままでは公証人が、事実実験公正証書作成の当日、嘱託人や立会人から「○○という化合物である」という説明を受けたということが立証されるに過ぎません。そこで、原材料を使用する前に、その梱包されている未開封の袋に記載されている

製造メーカー、原材料の化合物名等を公証人に見てもらい公正証書に記載すると共に写真撮影して、公正証書に添付したりします。さらに万全を期するためには、使用する原材料の一部を公証人の面前でサンプリングして封印し、そのサンプルを第三者機関に送付して、成分分析をして貰い、その証明書を保存したり、場合によってはその証明書についても確定日付を得たりすることが必要となります。

このサンプリングした原材料の分析過程についても、事実実験公正証書には公証人が五感で知得したことしか記載できませんから、例えば、公証人の面前で、サンプリングした原材料を封印し、そのサンプルを梱包して第三者機関に発送します。梱包した原材料とその宛先の記載についても公証人に確認して貰い、事実実験公正証書に記載し、写真撮影したりします。送付先の第三者機関には予め依頼しておいて、梱包を解いた状態の写真を撮影して、封印がそのままであることを確認して貰います。その上で、第三者機関の分析結果を記載した書類に、この封印がそのままである写真を添付して貰う等します。これにより、公証人の面前でサンプリングした原材料が、封印されたままで第三者機関に送付され、その封印された原材料のサンプルを第三者機関が分析したこと、その分析結果がいかなるものであるかが立証されるのです。このようにして、事実実験公正証書作成の時に使用された原材料が、公証人が説明を受けたとおりの化合物であることが立証されるのです。

(4) もちろん、このような方法によらなくとも、要は公証人の面前で使用された原材料からその一部をサンプリングした資料が、そのまま第三者機関で分析され、その公正な分析結果が明らかになる方法であれば良いわけです。ですから、場合によっては、サンプリングした原材料を、公証人に同道してもらい、第三者機関に届け出るという事実実験公正証書を別途作成することでも可能です。

あるいは、サンプリングした原材料を社内で分析して、その結果を事実実験公正証書に添付することもあるでしょう。この場合には、公証人の面前でサンプリングした資料を、公証人の面前でガスクロマトグラフィー等の分析機器、測定機器により分析、測定します。そして、分析装置、測定装置の写真とその経緯を事実実験公正証書に記載するとともに、その結果打ち出される分析結果のプリントアウトをそのまま、あるいはそのコピーを公正証書に添付します。このようにして、原材料が事実実験公正証書に記載されている説明どおりの化合物であることが立証されます（感熱紙は経年劣化しますから、普通紙でコピーすることがよいでしょう）。

(5) 上記分析機器、測定機器について述べたことは、製造装置で製造する際の制御、測定等についても同様です。製造装置に付属している温度計、圧力計等の制御機構、測定機器についても、公証人が五感で知得できるのはその外形とそこに示される数値や針の位置だけです。

多くの場合、製造装置に付属している制御機構、測定機器等については、制御機構、測定機器が製造装置に取り付けられていること、その数値、針の位置を公正証書に記載し、さらに写真撮影して公正証書に添付

することで十分と思われます。しかし、場合によっては、その時の温度、圧力等が実際にその数値どおりであったかどうかが問題になると予想されるような場合には、温度、圧力を変えることによりどのように変化するか、さらには温度、圧力が後で明らかになるようなサンプルを使用することなどにより、その数値どおりであることを明らかにする必要がある場合もあります。測定に用いる計量方法も、できるだけ一般的なものを用いることで、後日計量方法をめぐる争いなどを少なくできるでしょう。

４．公証人が五感で知得しても事実実験公正証書に記載されていないことは公証されないこと

(1) 以上のとおり、公証人が五感で知得した事項を記載し、さらに原材料の一部をサンプリングして第三者機関に送付するなどして別途、化合物名を明らかにしても、その経緯や結果が事実実験公正証書に記載されていなければ、記載されていない部分は立証がないことになります。したがって、先使用発明を日常業務として実施していることを立証するのに必要な事項については、全て公証人が五感で知得できるように事実実験を行うとともに、その知得に至る経緯やその結果について、漏らすことなく事実実験公正証書に記載することが重要です。事実実験公正証書に記載のない事項について、「記載はされていないが、実はあのときはこうだった」などということは全く認められません。先使用権の立証のために必要な事項は、できるだけ全て事実実験公正証書に記載してもらうことが重要です。

(2) 上記に関連して、事実実験の経緯については、漏れのない、言い換えると連続性の担保された事実実験公正証書の作成が極めて重要です。

すなわち、時間的経緯に従って事実実験を行う場合、例えば、製造工程が時の経過とともに順次推移するような場合に、公証人がその一連の過程を漏れなく五感で感得することが必要です。ところが、公正証書の記載にその経緯の漏れがあったり、空白があると、その部分については公証人が見ていない、事実実験を行っていないということになりかねません。

もちろん、実際にある工程から次の工程に移行する際に、その連続性を公証人に確認してもらっていないのであればその様な記載も仕方がありませんが、実際には事実実験の際に公証人が全て確認しているにも関わらず、その点について事実実験公正証書の記載が無いために、事実実験を行ったことの立証がされないような事態は避けなければなりません。

(3) これに関連して重要なのが、長時間の事実実験、連日にわたる事実実験です。このような場合には公証人が全ての工程に全ての時間、立ち会うことは不可能です。しかし、何らの手を尽くさずに、その場を立ち去ると、公証人が見ていない間に何が行われたのか不明となってしまいます。原材料がどのような物であるか、その成分割合等が問題となる場合に、せっかく、公証人の面前でサンプリングし、封印して第三者機関に

資料を送付しても、その後、何か別の化合物を入れたのではないかという疑いを生じてしまうことになりかねません。

そこで、その様な機会がなかったことを明らかにして、事実実験の連続性を担保するために、公証人が事実実験を中断して、その場を立ち去る際に、製造装置の原材料投入口を封印したり、あるいは装置が置かれている部屋そのものに施錠し、その扉や鍵穴自体に封印したりする必要があります。このようにすれば、公証人が現場に戻って事実実験を再開する際に、封印が開披されていないことを確認し、そのことを事実実験公正証書に記載することにより、事実実験の連続性が担保されることになります。

５．公証人は技術の専門家である必要がないこと

(1) 以上のとおり、事実実験公正証書の作成にあたっては、公証人が五感で知得した事項を記載する訳ですが、喩えてみればビデオカメラで見たこと、聞いたことを記録する作業に似ている面があります。

ビデオカメラにある製造装置が写され、かくかくしかじかの機能、性能を有するとの説明をし、あるいはある化合物である原材料を投入すると説明されても、ビデオを見ている人には、それが本当にそのような機能、性能を有する製造装置であるかどうか、当該化合物であるかどうかは、判らないわけです（もちろん、製造装置について、当業者が見ればそれだけで性能、機能がわかる場合もあり、その場合には製造装置を写真撮影して写真を事実実験公正証書に添付するだけで足りるのと同じことになります）。

したがって、ビデオ撮影の場合にも、映っている物が真にその説明どおりの製造装置、化合物であるかどうかを明らかにするような撮影の方法や工夫が必要となるのであり、ビデオだけでは明らかにし得ない化合物名については、ビデオカメラの前でサンプリングして、それを確かに第三者機関に送付し、その第三者機関が送付された資料を分析したという経緯を明らかにするとともに、その結果を見る必要があるわけです。

もっともビデオ撮影では、対象物を連続して撮影したことも、後に編集等がなされていないことも、必ずしも明らかにならず、その点が争点になる場合があります。これに対して事実実験公正証書の場合には、公証人が現場に終始立ち会った上で作成されており、その原本が公証人役場に保管されているので、改ざんされているのではないかというような疑問が一切生じないという大きな利点があります。このようなことも事実実験公正証書が極めて高い証明力を有するとされる理由の一つです。

(2) 上記のビデオを見ただけでは判らないことがあるという点は、事実実験公正証書でも全く同様です。事実実験公正証書を読んだ人が、製造装置の機能、性能、原材料の化合物名を知るためには、前述のような工夫が必要となるのです。そしてその様な様々な工夫は、事実実験の対象となる先使用発明や製造装置、化合物を一番よく知っている者、もしくはその者の指示でそれを実施する者が全て行うべき事柄です。

したがって、公証人が当該先使用発明の属する技術分野の専門家であ

る必要は全くありません。公証人は事実実験の当日に、見たこと、聞いたことを必要な範囲、正確に事実実験公正証書に記載します。そこで、事実実験公正証書の作成を嘱託する者が、作成された事実実験公正証書を見ただけで、必要事項が全て立証されるように公証人に説明し、必要な場面では、写真撮影を行い、さらに第三者機関に対する分析の依頼なども行うのです。ですから、公証人がその分野の技術に詳しい必要は全くないのです。

(3) 逆にたまたま公証人が当該技術分野に詳しくても、後で事実実験公正証書を読む特許権者側の技術者や裁判官が、必要な事項を読み取ることができる内容でなければなりません。公証人がたまたま技術事項を知っているからといって、事実実験公正証書の記載内容を省略することは原則としてありません。

例えば、公証人が過去に経験して知っているからといって、特殊な測定方法について、「○○の測定を行い、△△という結果が得られた」という結論だけが、写真や資料、資料の分析結果を添付することもなく、事実実験公正証書に記載されていたのでは、その部分について実際には何が行われたのか不明ということにもなりかねません。

もちろん、公証人が当該技術分野に造詣が深く、知的財産権制度にも精通している場合には、事前の説明も楽でしょうし、適切な質問をしたり、場合によっては事実実験公正証書の作成についてアドバイスを受けることもできるかもしれません。しかし、実際に作成される事実実験公正証書に記載されるべき事項は、当該分野の技術について全く予備知識を有しない公証人の場合と、原則として何ら変わらないと考えるべきでしょう。

［2］　事実実験の当日

１．当日の準備

(1) 以上のような点に留意して、事前に公証人にシナリオを送付し、それに基づいて、更に事前打ち合わせを行えば、事実実験の当日は、いってみれば、シナリオで予定していた事実実験を粛々と行うだけで足りるはずです。

とはいっても、事前の予想、紙上の検討では予想できないような事態が、実際に工場等で事実実験を行った場合には生じるかも知れません。その様な場合には、公証人とも相談して、臨機応変に対処することになります。

(2) 事実実験の当日に必要となることのあるもの、例えば、弁護士や弁理士等の立会人や説明担当者については事前に確定しておき、また、セロハンテープ、カメラ、ビデオ等の準備についても、事前に誰が、何を、どれほど用意するのかを決めておきます。サンプリングした資料を封印する場合には、資料を入れる（ビニール）袋、密閉する為の接着剤等、部屋や装置を封印する場合には、紐などを用意する必要があります。これらについては、公証人によく事前説明して、当日に準備しておくこと

が必要となります。

(3) また、写真撮影に備えて、実際の製造装置等に、予め説明のための番号札を貼付しておくことが便利な場合もあるでしょう。このようにしておけば、当日、「通し番号〇番は、製造装置の〇〇制御装置部分です。」等と説明することにより、製造装置のどこが何という名称であるのかを簡単に特定し、明らかにすることができます。また、製造装置の図や製造工程の模式図を作成して、それに基づいて事実実験の当日、公証人に説明し、事実実験公正証書に図や模式図を添付してもらってもよいでしょう。時間を正確に計る必要がある場合にはストップウォッチ等の準備も必要となるでしょう。

２．写真撮影、ビデオ撮影

(1) 写真撮影、場合によってはビデオ撮影も行うべきです。これらは、嘱託人の側で撮影してその写真を事実実験公正証書に添付して貰うのが本則です。事実実験の当日までに、公証人との事前相談で誰が撮影担当者・補助者となるかを決めておきましょう。

(2) 作成を嘱託する側で撮影した写真を事実実験公正証書に添付する場合には、必要に応じて、撮影前にフィルムが入っていないこと、デジカメ等についてはメモリーの記録が無いことの確認もしてもらいます。また、撮影した後のフィルム、メモリーについても、公証人と相談して、どちらでどのようにプリントアウトするのかを決めます。

３．封印

(1) 封印は、①サンプリングした資料を保存する場合や第三者機関に送付する場合、②公証人がその場を離れるときに機器や部屋に対して、事実実験の連続性を担保する場合に行います。

(2) 上記①でサンプリングした資料を保存する為に封印した場合は、その扱いに注意が必要です。すなわち、封印された資料については、開披すると、その後は事実実験公正証書に記載された資料であることの立証が出来なくなるということです。したがって、物の外観が問題になる資料の場合には、透明なビニール袋に入れて封印したり、場合によってはその物自体に公証人の面前で押印をして貼付し割印することにより、その外観が見ただけで判るように封印し、そのまま検証物等として提出したり、写真撮影して証拠として提出します。

(3) 他方、外観だけでは立証できない場合、例えば化合物等については、封印したままで第三者機関に送付し、そこで開披して成分を分析して、分析結果を証拠として提出します。ただし、サンプリングした資料を再度、使用したいときには、封印した資料の開披と再封印についての事実実験を行います。

すなわち、封印した資料を公証人に見てもらい、開披されていないことを確認した上で、公証人の面前で封印を開披し、資料の一部を取り出します。そして再度、公証人の面前で封印し、一部を取り出した資料についても別途、封印して、第三者機関に送付したり、必要に応じて検証

物として裁判所に提出したりします。再度封印した資料については、封印したまま保存します。

(4) 上記②の製造装置、部屋の封印については、具体的状況に応じて、事実実験の連続性を担保するのに必要十分な方法をとります。製造装置の蓋に開けられないようにシールを貼付したり、調節するバルブを紐で縛って動かなくしてその上からシールを貼付するなど、現場の状況に応じて公証人と相談しながら封印します。

［3］　事実実験公正証書の具体例

事実実験公正証書の作成の嘱託については、上記の留意点はあるものの、一般的な例や見本がある訳ではなく、その発明の内容、製造装置、製造方法に応じた様々な事実実験公正証書が存在します。

したがって、真に公証人に目撃してもらいたい事実は何か、またその記載方法、添付資料は何が適切かを常に工夫する必要がありますし、場合によっては、経験が豊富でその技術などに詳しい弁護士や弁理士に相談することも検討すべきでしょう。

以下に、具体的な事実実験公正証書の２つの例を紹介します（ただし、実際の公正証書とは、紙面上の都合で１行あたりの文字数などの記載様式が異なります）。１つ目は機械関連の事実実験公正証書の例であり、もう１つは化学関連の事実実験公正証書の例で、それぞれの事実実験公正証書の紹介の前に背景を理解するための説明文を付しています。

事実実験公正証書は、先使用発明の内容、使用する機器、化合物、立証すべき内容により実に様々なものとなります。以下の２つの例はあくまでも一例に過ぎませんので、これにとらわれることなく、最も適切と思われる事実実験公正証書の作成を目指すことが大切です。

付録２：事実実験公正証書の例１（機械系）

事実実験公正証書を作成するに至った経緯

1. 先使用発明

A 社は、製品 B（模様付き絵皿）を製造し、販売していましたが、不良品の割合が高く歩留まりが低いということに悩んでいました。そこで、A 社の研究開発部に属する従業員 C らは新たな製造装置の改良、開発について研究開発に着手し、苦心の末に、それまでより格段に効率の良い、歩留まりの高い製造装置を完成しました。

しかし、この新製造装置は、従来と変わらない製品 B を生産する装置であり、他社に侵害されても発見できないので、A 社では特許出願せずにノウハウとすることに決定しました。その後、A社はA社工場に設置した新製造装置をノウハウとして秘匿しながら、製品Bを製造していました。ところが、もし、他社がこの製造装置を技術的範囲に含む発明についての特許権を得てしまうと、A社の新製造装置による製造、販売行為は、他社の特許権侵害と主張されるおそれがあるばかりか、損害賠償請求される可能性もあるとの指摘を社内知的財産部から受けました。そこで、A社では特許出願しないという方針は変えない一方で、先使用権の立証のために社内資料を整備するとともに、公証人に嘱託して事実実験公正証書の作成をすることにしました。

2. 先使用権の要件

特許法79条の先使用の要件は下記のとおりです。

① 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、

② 特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は

③ その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

上記①については、従業員Cらによる研究開発の着手から発明の完成までの研究ノート等の資料を収集し、公証人役場での確定日付の取得やCらの宣誓陳述書の作成をすることにしました。

また上記②については、A社では既に現に製品を製造しているので、発明の実施である事業の準備段階から、現在の実施に至る経緯を明らかにする資料を収集し、これらについても確定日付の取得や、これらの状況をよく知る従業員の宣誓陳述書の作成をすることにしました。

さらに、A社工場においては、他の製品と並行して、製品Bについても需要に応じた生産計画に従って、月に何度か製造しています。そのための、日付入りの製造指図書や製造状況を記載した製造記録書も製品Bの製造に伴って作成されています。そこで、これらの製造指図書や製造記録書についても、確定日付を取得することやその製造状況を知る従業員の宣誓供述書を作成することとしました。

3. 事実実験公正証書の必要性

以上のとおり、製造装置の開発から発明の完成、実施に至る経緯を明らかにする社内資料を収集し、公証人役場で確定日付を取得し、さらには宣誓供述書も作成しましたが、これらの社内資料は第三者に説明するための資料ではないので、製造装置の具体的構成やその実際の動作についてはこれらの資料を見ても必ずしも明らかではない場合があります。A社の製造装置がまさにそうであり、市販の射出成形機に A 社の技術者がいろいろな部品を取り付けて完成したのですが、それぞれの部品は個別に発注して、社内で変更や修正を加えながら組み立てたために、装置全体の設計図面や製造工程を明らかにした設計図面が不十分でした。そこでA社では、製造装置による製品Bを製造する現場を公証人に見てもらい、その状況を事実実験公正証書にすることを嘱託することにしました。

4. 事実実験公正証書以外の書類の重要性

事実実験公正証書は極めて信用性の高い証拠資料ですが、証明されるのは、事実実験公正証書に記載されている事項に限定されます。したがって、事実実験公正証書により、そこに記載された工場において、記載された新製造装置により、記載された製品Bが、記載された日時に、記載されたとおり製造されたことは立証されます。しかし、A社が日常業務として、その当時、その新製造装置を使用して、製品Bを継続的に製造していたことまでは必ずしも立証されるとは限りません。

したがって、発明完成に向けての開発経緯や発明の完成、事業化に至る経緯を記載した資料や、日々、業として製造していることを明らかにする製造指図書、製造記録書といった日常業務において作成される書類の収集と確保も重要です。また、事実実験をこれらの書類と関連づける工夫とそれを事実実験公正証書に記載することも重要となる場合があります。

後述の製造装置による製造の事実実験公正証書では、その点を留意して、製造指図書、製造記録書と関連づけて事実実験を行い、その写しを事実実験公正証書に添付したりしています。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

平成○年第○○号

事実実験公正証書

本職は、株式会社 A の嘱託により、平成 18 年 5 月 10 日、つぎの事実について目撃し、この証書を作成する。

第1 嘱託の趣旨

嘱託人会社は、射出成形により模様付き絵皿を製造してきたが、模様を付した極薄のフィルムを使用するために、フィルムが破れてしまうという問題があった。射出成形の際にフィルムが破れてしまうと、模様が一部欠損した絵皿となり、大きく欠損した場合には製品として出荷できないので、歩留まりが悪いという欠点を有していた。また、フィルムが伸長するため、皿全面にわたり同一の模様の場合には問題がないが、個別の皿毎に皿の中心に模様を合わせることが必要となる模様の場合には、模様が皿の中心から徐々にずれていってしまうという問題があり、この場合も一定以上の模様のズレがある皿は製品として出荷できないので、歩留まりが悪くなるという欠点を有していた。

そこで、同社は、上記フィルムが破れる原因を追及し、その原因を克服するとともに、模様の位置合わせを正確に行うことのできる製造装置を新たに開発した。この製造装置による場合には、フィルムが破れる確率が極めて低く、また、模様が皿の中心からずれる幅も小さいため、模様付き絵皿の歩留まりが極めて高いという効果が得られる。

嘱託人会社では、○○県○○市○○所在の○○工場内において、この製造装置により今日に至るまで、模様付き絵皿を製造してきたが、この製造装置については特許出願せずにノウハウとすることを決定した。

しかし、今後、この製造装置を技術的範囲に含む特許が登録されると、差止請求されるなどのおそれもあるため、特許法第 79 条による先使用権の立証をするため、嘱託人会社の工場長甲野花子が工場内で行う模様付き絵皿の製造工程に臨み、かつ製造した模様付き絵皿の形状等を目撃して、目撃した事実を録取して公正証書を作成してもらいたい。

第2 事実実験

1 当職は、平成 18 年 5 月 10 日、午前 10 時 10 分ころから午後 5 時 30 分ころにかけて、前記の○○県○○市○○所在の株式会社Aの工場○○（建物には、写真 1 のとおり、「株式会社A」の掲示がなされており、写真 2 のとおりの位置関係で「株式会社A○○工場」及びその住居表示が掲示されていた。看板の拡大写真は写真 3 のとおりである。）に赴き、嘱託人会社○○工場の工場長・甲野花子及び立会人弁護士乙野二郎、同弁理士丙野三郎（以下工場長等という）が下記の処分をするのを目撃した。

なお、写真撮影は、工場長甲野花子がその所有する所謂デジタル・カメラで行い、撮影の度に、当職が背面の液晶モニターにより撮影された画像を確認して被写体に間違いのないことを確認した後、同工場長においてデジタル・カメラを持ち帰り、プリントアウトして当職に提出されたものを、当職が実験当日の被写体に間違いないことを再度確認した上、本証書末尾に添付し、引用する。

2 模様付き絵皿の確認

工場長等は、製造装置により製造される模様付き絵皿には各種のものがあり、皿の形状は製造装置の金型を取り替えることにより変えられること、模様は射出成形の際にインサートするフィルムに付されている模様により変えられることを説明した。また、その様にして製造されたという各種絵皿を提示した（写真 4）。これらの絵皿は、行楽、旅行

等に使用する弁当の箱、テイクアウト料理店の皿、河豚刺しなどの刺身を載せる皿等として使用されるとの説明を受けた。[1]

3　模様付き絵皿の製造装置の確認

工場長等は、図１乃至図３に基づき、そこに記載されている図と付されている番号、名称により、実際の製造装置の各部の説明を以下のとおり行ったので、本調書の末尾に添付する。[2]

工場長等は、写真５の製造装置（図の A）は、株式会社Aの模様付き絵皿の製造装置であると述べた。工場長等は、同社の製造装置は、Y 株式会社製○○、型番△△の射出成形機に株式会社Aにおいて独自開発したフィルムインサート装置（図の B）、金型（図の C）を取り付けたものである旨説明し、製造装置に付されている「Y 株式会社」、「射出成形機○○」、「型番△△」と記載されている銘板を示した（写真 6）[3]。

4　射出成形機

(1)　工場長等は、射出成形機は、通常市販されている構造のものであり、射出成形機架台 10、射出口 15、固定側ダイプレート 14 であると説明した（その該当部は、写真 7）。

同様にして、射出成形機架台 10 の上部の右側には、先端部に射出ノズル 16 を有する加熱筒 18 が水平方向に設けてあり、加熱筒 18 の内部には射出スクリュー17 が収容してあり、加熱筒 18 の右側端には、加熱筒 18 内部に原料を供給するための原料供給ホッパー19 が設けてあること、射出成形機架台 10 の左側には、タイバー13 が水平方向に設けてあり、タイバー13 には、型締用トグル機構 11 が設けてあり、型締用トグル機構 11 の先端部には可動側ダイプレート 12 が設けてある旨説明した（その該当部は、写真 8、写真 9）。

(2)　射出成形機のパネルにはA、B、Cと記載した札が貼付されており、この製造装置の製造工程の調整に必要なパネルはパネルA（写真10）、パネルB（写真11）、パネルC（写真12）の各部であり、それぞれ、パネルAは○○を制御し、パネルBは○○を制御し、パネル C は○○を制御する役割を果たすものであると説明した。

5　金型

(1)　工場長等は、金型についても、図面により、可動側金型 31 と固定側金型 35 を備えていること、可動側金型 31 は、前記可動側ダイプレート 12 に取り付けてあり（その該当部は、写真 13）、固定側金型 35 は、前記固定側ダイプレート 14 に取り付けてあり（その該当部は、写真 14）、前記射出成形機の射出ノズル 16 は固定側ダイプレート 14 の射出口 15 を貫通しており、原料を固定側金型 35 の成形部空間 30 側へ送ること（その該当部は、写真 15）、固定側金型 35 の上下端部には、可動側金型 31 側へ突出し

---

[1]公証人には、この説明の真偽を確認することはできないので「説明を受けた」という記述になります。ここでは、嘱託人はこれらの事項については公証の必要がないと判断して、説明するに止めています。以下、「説明を受けた」、「説明した」、「述べた」、「告げた」等の記述は同様の判断に基づいて説明するに止めている箇所です。

[2]製造装置等の説明を円滑に行うためには、模式図を作成して、番号、名称を付して、それを事実実験公正証書の末尾に添付することも行われます。

[3]製造装置等の製造メーカーや製品名、型式番号等が明らかな場合には、必要に応じて公証人に示して事実実験公正証書に記載したり、写真撮影して添付します。これらの事項のみにより、その製造装置等の構造や機能等が当業者にわかる場合には、たとえ事実実験公正証書に構造や機能等についての詳細な記載が無くとも立証されることになります。

たガイドピン36が設けてあり、固定側金型35と対を成す可動側金型31の上下端部には、固定側金型35のガイドピン36と嵌め合うガイドブッシュ32が設けてあり（その該当部は、写真16）、可動側金型31の中央部には、エジェクター用のエアー穴33が設けてあり、エジェクター用のエアー穴33にはエジェクターピン34が収容してある（その該当部は、写真17）と説明した。

(2) また、○○には、○○が設けてあり（その該当部は、写真 18）、○○には○○が設けてあり（その該当部は、写真19）、これにより○○するとの説明を受けた。

(3) 上記各説明に基づいて、製造装置の該当部分をそれぞれ確認し、上記のとおり、写真撮影したが、説明や図面と異なる部分は見いだせなかった。

6 フィルムインサート装置

(1) フィルムインサート装置については、工場長等は同様に図面に基づいて、フィルムインサート装置架台 20 を有しており、同架台は、いずれも階段状に形成されている固定架台210と移動架台220から構成されており、固定架台210は下段211と上段212より構成されており、下段211は、支脚213の上部に設けてあり、上段212はその左端部が、固定側ダイプレート14の上に載置して固定してあること、固定架台210の上部には、同様に階段状に形成されている移動架台 220 がレール 230 を介して取り付けてあり、移動架台220は、後述のフィルムの幅方向へ芯合わせハンドル22によって移動調整できること、移動架台 220 は、下段 221 と上段 222 より構成されている（その該当部は、写真20）と説明した。

(2) 同様に、下段221には、フィルム原反支えシャフト21がブラケットを介して設けてあり、フィルム原反支えシャフト 21 には、フィルムをロール状に巻いたフィルム原反40 が取り付けてあり（その該当部は、写真 21）、フィルムの巻き内面は、模様などを印刷した印刷面41となっていること、フィルムの側縁部には、後述するカラーマーク検知用光センサー26と共にフィルムの送り長さを制御するためのカラーマーク42が一定の間隔で設けてある（その該当部は、写真22）と説明した。

(3) また、移動架台220の上段222には、フィルム繰り出しアーム用エアシリンダー27によって上下方向に所定の角度の範囲で揺動するフィルム繰り出しアーム 28 が設けてあり、フィルム繰り出しアーム 28 の先端部には、上掛けローラ 281 が設けてあり、該上掛けローラ281は固定側金型35と可動側金型31によって形成される成形部空間30の上方に位置していること（その該当部は、写真23）、フィルム繰り出しアーム28の軸支部分の近傍には、上下にフィルム押さえローラー25、駆動ゴムローラー24 が設けてあり、駆動ゴムローラー24はギアモーター23により駆動され、駆動ゴムローラー24とフィルム押さえローラー25は周面が密着させてあること（その該当部は、写真24）、フィルム繰り出しアーム28の先端部の上掛けローラ281とフィルム繰り出しアーム用エアーシリンダー27で軸支されている部分の中間付近には、上掛けローラ 281 と協働して送り出すフィルムを緊張させながら案内する先端側案内ローラ 29 が設けてあり、移動架台220の階段部分の上部には、基端側案内ローラ291が設けてある旨（その該当部は、写真25）説明した。

(4) 更に、フィルム繰り出しアーム28の先端側案内ローラ29より、ややフィルム繰り出しアーム用エアーシリンダー27 で軸支されている部分側には、カラーマーク検知用光センサー26が設けてあること（その該当部は、写真 26）、移動架台 220 の下段 221 に配設されているフィルム原反 40 から繰り出されたフィルムは、移動架台 220 の上段222側の基端側案内ローラ 291 の上側に載せ掛けられ、駆動ゴムローラー24とフィル

ム押さえローラー25 の間を通り、更に先端側案内ローラ 29 の下側を通り、フィルム繰り出しアーム 28 の上掛けローラ 281 に回し掛けられて、上掛けローラー281 下方の成形部空間 30 へ、○○するように供給される（その該当部は、写真 27）と説明した。

(5) 上記各説明に基づいて、フィルムインサート装置の該当部分をそれぞれ確認し、写真撮影したが、説明や図面と異なる部分は見いだせなかった。

7 フィルム

使用するフィルムは、株式会社○製のフィルム（厚さ○㎜）である旨説明した。フィルムロールの中心部の芯には、「株式会社○」、「フィルム（厚さ○㎜）」との記載があった（写真 28）。

8 模様付き絵皿

(1) 工場長等は、模様付き絵皿の表（皿として物品を載せる面）の模様の一部が欠損しており、絵皿の表に欠損した模様が付着している模様付き絵皿（写真 29）を示して、それはフィルムの破れによるものである旨説明した。また、模様付き絵皿の表面に中心から放射状に描かれた模様が皿の中心からずれている模様付き絵皿（写真 30）を示して、それはフィルムの位置合わせがずれた結果であると説明した。

(2) その上で、工場長等は、上記模様付き絵皿は従前の製造装置により製造されたものであるが、現在の製造装置による場合には、このような製品が出現する割合が極めて低いこと、立ち会い実験中に製造された絵皿の中にこのような製品が出現する枚数を確認することを当職に告げた。

9 原材料の確認

(1) 工場長等は、模様付き絵皿の原料は、プラスチック原料であり、ポリスチレン（PS）が主体で、X 株式会社の「○－ポリスチレン」を主として使用していること、ポリプロピレン（PP）が、耐油性、耐熱性が優れているので、油もの食品、あるいは電子レンジ加熱可能等々の食品容器分野で使用していることを説明した。

工場長等は、実験の際に使用する原料は、上記 X 株式会社の「○－ポリスチレン」であると説明し、「X 株式会社」、「○－ポリスチレン」との標記のある未開封の袋を示した（写真 31）上で開披した。袋は外形上、開封した形跡が無く、開披されるのはこれが初めてであることが推認された。その上で、工場長等は、その袋の中から細かな粒状のものを取り出した（写真 32）。当職は、自ら袋の中からその一部を取り出し、ビニール袋に入れて、資料 A と記載して当職が署名、押印して封印した（写真 33）。[4]

(2) 製造装置の原料供給ホッパー19 にはパイプ状のものが取り付けられているところ（写真 34）、工場長等はこのパイプを通って原材料が製造装置に供給されると説明した。パイプ状のものが取り付けられている原料供給ホッパー19 を開くと（写真 35）、その中には、先ほどサンプリングしたのと同形状の細かな粒状のものが入っていることが確認された（写真 36）。当職は、その一部を取り出して、ビニール袋に入れて、資料 B と記載して当職が署名、押印して封印した（写真 37）。[5]

---

[4]後に第三者機関に送付して成分の分析を依頼したりするために、確かにこの事実実験において記載のとおりサンプリングされた資料であることを明らかにするための手続です。ただし、これらの処理も実施者が行うべきことで、公証人自らが行うことは本則ではありません（以下、同様です）。

[5]袋からサンプリングした資料 A と資料 B が同一物質であること、及び事実実験に使用した原材料がいかなる物質であるかを後に立証するための手続です。

１０　製造装置による製造の確認

(1)　当職は、工場長が上記製造装置により、午後１時から午後３時 30 分まで、連続して模様付き絵皿を製造するのを目撃した。

上記製造装置について説明を受けてから製造開始前、昼食のために工場を離れたが、その前に原料供給ホッパー19 を当職が記名･押印した紙片を貼付して封印し、工場の出入り口を施錠、封印した。工場に戻った際に上記各封印が破棄されていないことを確認した上で、出入り口の封印を開披して入場し、更に原料供給ホッパー19 の封印を開披した。さらに念のため、中を確認し、原料物質を視認し、変化のないことを確認した。また、フィルムロールの中心部の芯に「株式会社○」、「フィルム（厚さ○㎜）」との記載があることを確認した。

当職は、製造開始前に前述の制御パネル A、B、C の数値を確認し、後述のとおり写真撮影した。製造中、当職は製造装置を離れず、上記写真の模様付き絵皿が○○枚製造されるのを確認したが、その間、制御パネル A、B、C、その他の部分には誰も手をふれず、操作されることはなかった。

(2)　工場長等は、製造装置のパネル A を示し、「X 株式会社」、「○－ポリスチレン」を使用する際には、その圧力条件、温度条件が○○の範囲内であること、フィルムの破れを少なくするためには、射出速度（充填速度）を余り早くすると歩留まりが悪くなるので、○○の範囲内にするのが最適であると説明した。

また、この条件は、材料に応じて適宜変更するものであり、ポリプロピレン（PP）を使用する際には、パネル A の圧力条件、温度条件、射出速度はそれぞれ○○となること、その際の平成 18 年３月 10 日付の製造指図書･製造記録書であると説明してこれを提示し、その「原料名」に記載されている「PP」とはポリプロピレンのことであり、「℃」と記載されている欄の数字が、温度条件であり、「P」と記載されている欄の数字が圧力条件、「射出」と記載されている欄の数字が射出速度であると説明した。この平成 18 年３月 10 日付の製造指図書･製造記録書の写しを資料 1 として本調書の末尾に添付する。[6]

また、制御パネル A、B、C の製造開始前の数値を確認し、写真撮影した（写真 38、写真 39、写真 40）。工場長は、製造記録書の記載欄が全て空欄の製造指図書･製造記録書を示し、本日の実験結果を通常と同様に記載すると説明した。工場長は、上記製造指図書･製造記録書に本日の日付を入れた上で、事実実験の経過に応じて空欄にパネルを見ながらその表示を記載したり、あるいはその時間を記載した。当職は、その全ての欄を記載する前にパネルの表示を確認し、また時間については所持していった当職の時計で確認して、いずれも相違がないことを確認した。本事実実験により空欄に記載された平成 18 年５月 10 日付製造指図書･製造記録書の写しを資料 2 として本調書の末尾に添付する[7]。

---

[6]事実実験を行っていない原材料に基づく実施についての説明です。これにより、製造装置に表示される圧力条件、温度条件と日々記載している製造指図書･製造記録書とを関連づけることができます。しかし、事実実験を行っていないことに変わりはなく、重要な原料物質であり、製造条件が大きく異なる等の事情がある場合には、事実実験を行うべきでしょう。ここでは、そのような場合ではなく、多くの異なる原材料について全て事実実験を行うことも現実的ではない場合などに、事実実験を行わない原材料について、日々製造している製造記録等と関連づけることでも十分であるときの一例を記載しています。

[7]資料 2 は、日々作成されている製造指図書･製造記録書と同一のフォーマットです。資料 2 とここに記載した事実実験により、事実実験がこの日、１日だけ公証人の面前で行われた製造ではなく、過去に作成され、今後も作成される製造指図書、製造記録書の作成日において、継続して行われる製造であることを立証しようとしています。

(3) 工場長は、図面と実際の製造装置に基づいて、以下のようにして製造を行うと説明し、写真のとおりの作業を行った。

固定側金型 35 を固定側ダイプレート 14 にセットし、可動側金型 31 は、可動側ダイプレート 12 にセットする（写真 41）。フィルム原反 40 を、フィルム原反支えシャフト 21 にセットする（写真 42）。フィルムをスタート位置にセットし、フィルムを、フィルム原反 40 より引き出し、所定の経路を通し、成形部空間 30 にセットする（写真 43 の状態）。この時、フィルムの端に印刷されているカラーマーク 42（写真 44）が、カラーマーク検知用光センサー26 を通過直後の状態（写真 45）となるようにセットする。フィルムの芯合せを、芯合せハンドル 22 を回し（写真 46）、フィルムに印刷した模様のセンターと金型のセンターを目視にて合わせる（写真 47）。

(4) 射出成形機の「自動」のスイッチを入れると（写真 48）、可動側金型 31 をセットした可動側ダイプレート 12 が前進を開始し、ガイドピン 36 が、ガイドブッシュ 32 に挿入することにより（写真 49）、固定側金型 35 と可動側金型 31 の位置決めがなされ、フィルムを挟み込み、型締が完了する（写真 50）。

型締完了後、射出スクリュー17 が前進し（写真 51）、射出ノズル 16 より溶融したプラスチック原料が成形部空間 30（金型内）に射出され、フィルムを溶着した模様付き絵皿（成形品 D）が成形され、この時、フィルムの印刷面 41 は、成形品 D の上面に溶着し、成形品 D の上面にフィルムに印刷した模様が現出するとの説明を受けた。

(5) 射出スクリュー17 は、前進を完了すると回転を開始し（写真 52）、原料供給ホッパー19 から落下してくる原料をスクリュー先端方向に送り、その反作用により後退し、所定位置で停止する（写真 53）、また、この工程と全く同時並行に、以下の①、②の装置が同時に作動を開始した。

① フィルムインサート装置のギアモーター23 の作動

ギアモーター23 は、駆動ゴムローラー24 を駆動し、これによってフィルムは、駆動ゴムローラー24 とフィルム押えローラー25 間に挟まれた状態で、フィルム原反 40 から引き出しが開始された（写真 54）。

② フィルム繰り出しアーム用シリンダー27 の作動

フィルム繰り出しアーム用シリンダー27 が作動することにより、フィルム繰り出しアーム 28 が図 2b の状態から図 2c の状態に上昇し（写真 55 の状態から写真 56 の状態になる）、これにより上記①にて引き出されたフィルムの弛みを防止するとの説明を受けた。

(6) フィルムの端に印刷されたカラーマーク 42 を、カラーマーク検知用光センサー26 が検知し、ギアモーター23 は停止し、フィルムの引き出しを完了するとの説明を受けた。実際に、カラーマーク 42 がカラーマーク検知用光センサー26 の位置に移動すると（写真 57）、フィルムの引き出しが停止した。

(7) 射出成形機は、設定された冷却時間（成形品 D が固化するまでの時間）を経過すると、型開動作を開始するとの説明を受けたが、毎回型締から〇秒経過すると、再度型が離れる動作が開始されるのを目撃した。

成形部空間 30 にて成形された成形品 D は、この型開動作により可動側金型 31 が後退する際に、エジェクターピン 34 によって可動側金型 31 から離型するとの説明を受けた。後述のとおり、型が離れると模様が付された絵皿が型から離れて、排出されるのを目撃した（写真 58）。

(8) 上記工程と全く同時並行に、すなわち射出成形機の型を開く動作が開始する

と、フィルム繰り出しアーム用シリンダー27が作動し、フィルム繰り出しアーム28が下降した（写真59の状態から写真60の状態に移行する）。

上記(7)の工程で可動側金型31より離型した模様付き絵皿が○○に排出されるのを目撃した（写真61）。それに伴って成形部空間30の上方で待機していた次の成形用のフィルムは、可動側金型31と固定側金型間の成形部空間30に供給されるのを目撃した（写真62）。

(9) 射出成形機は、金型を開く動作を完了してから、次の型締を開始するまで○秒を経過すると、再び型締動作を開始し、同様の動作を行うのを目撃した。

上記型締工程により、成形部空間30に供給されたフィルムの下端には模様付絵皿が溶着しているが（写真63）、○○により排出されるとの説明を受けたところ、目視では○○が○○することが目撃され（写真64）、上記説明のとおりであると推認される。

(10) 以後上記工程を繰り返しながら、模様付き絵皿が製造されるのを目撃した。1枚当たりの所要時間は○秒であった。午後1時から午後3時30分の終了までに、模様付き絵皿○○枚が製造されるのを目撃した。

11 模様付き絵皿の形状の確認

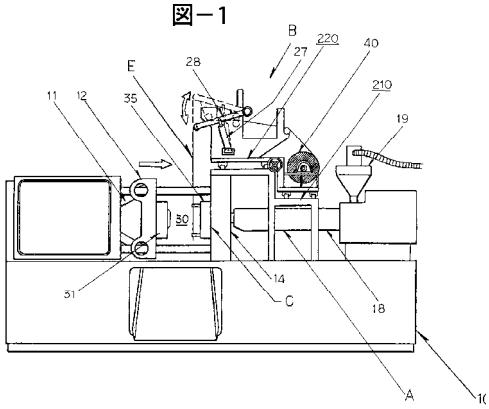
上記により製造された○○枚の模様付き絵皿を、午後3時30分から5時まで、全て当職が確認した。その結果、フィルムが少しでも破れていたものは0枚、模様が皿の中心から前記見本と同様なほどずれているものも0枚であった。

そこで、そのうちの1枚を当職が選び出し、写真撮影した（写真65）。また、工場長等の求めに応じて、当職が更に3枚を取り出して、それぞれに当職の署名、日付、資料C、資料D、資料Eと記載した紙片をボンドで貼付し、写真撮影した（写真66）。[8]

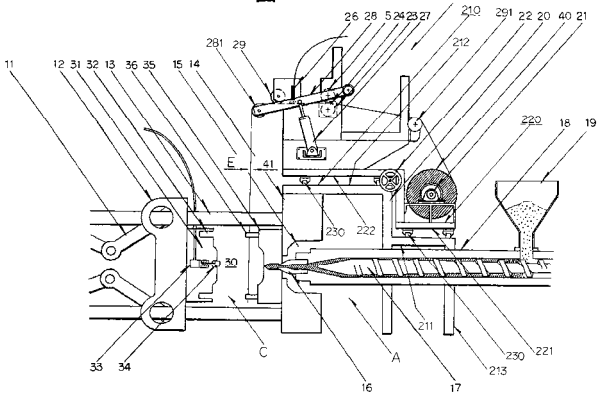
[8]資料C、D、Eは、事実実験において製造された模様付き絵皿であることを明らかにするための記載です。このようにして、後に資料C、D、Eを検証物として利用します。将来、特許庁、裁判所等に提出することを考えて念のため複数枚作成しています。かさばるもの等の場合には、証拠としての提出方法を工夫することなどで、1つでも対処することは可能でしょう。

符合の説明
A射出成形機
　10　射出成形機架台
　11　型締用トグル機構
　12　可動側ダイプレート
　13　タイバー
　14　固定側ダイプレート
　15　射出口
　16　射出ノズル
　17　射出スクリュー
　18　加熱筒
　19　原料供給ホッパー
Bフィルムインサート装置
　20　フィルムインサート装置架台
　21　フィルム原反支えシャフト
　210　固定架台
　211　下段
　212　上段
　213　支脚
　220　移動架台
　221　下段
　222　上段
　230　レール
　22　芯合わせハンドル
　23　ギアモーター
　24　駆動ゴムローラー
　25　フィルム押さえローラー
　26　カラーマーク検知用光センサー
　27　フィルム繰り出しアーム用エアーシリンダー
　28　フィルム繰り出しアーム
　281　上掛けローラー
　29　先端側案内ローラー
　291　基端側案内ローラー
C　金型
　30　成形部空間
　31　可動側金型
　32　ガイドブッシュ
　33　エジェクター用のエアー穴
　34　エジェクターピン
　35　固定側金型
　36　ガイドピン
D　成形品（模様付絵皿）
E　フィルム
　40　フィルム原反
　41　印刷面
　42　カラーマーク

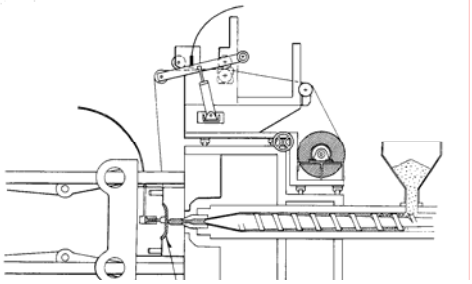
図－1



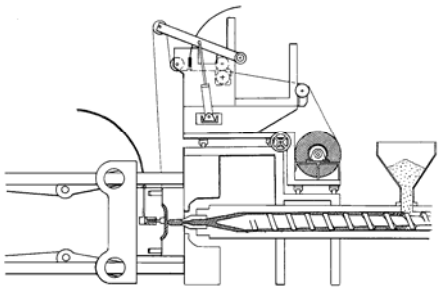
図－2－a



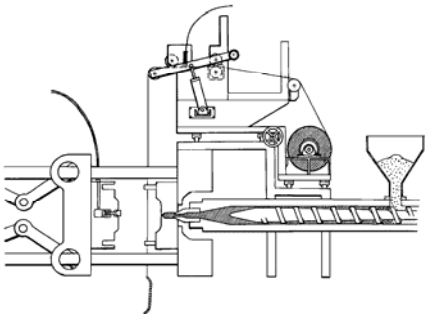
図－2－b



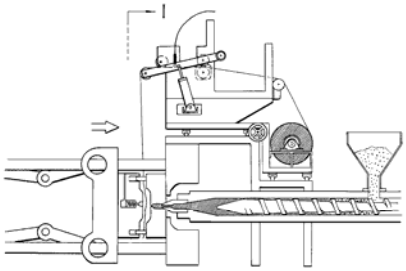
図－2－c



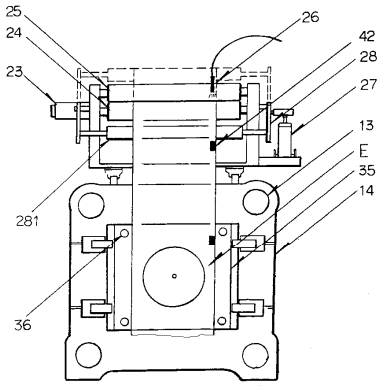
図－2－d



図－2－e



図－3



注：事実実験公正証書には、上記図面の他に、以下の写真、資料 1、2 が添付されている（省略）。
写真 1～66
資料 1　平成 18 年 3 月 10 日付の製造指図書・製造記録書の写し
資料 2　平成 18 年 5 月 10 日付の製造指図書・製造記録書の写し

○○県○○市○○
嘱託人　株式会社A　代表取締役　丁野　四郎

○○県○○市○○
代理人　○○工場　工場長　甲野　花子
　　昭和○年○月○日生

○○県○○市○○
立会人　弁護士　乙野　二郎
　　昭和○年○月○日生

○○県○○市○○
立会人　弁理士　丙野　三郎
　　昭和○年○月○日生

上記 3 名は、運転免許証の提示により人違いのないことを証明させた。
前記各事項を代理人に閲覧させたところ、同人はこの筆記の正確なことを承認し、つぎに署名押印する。

代理人　甲野花子

この調書は、平成 18 年 5 月○日、本職役場に於いて法律の規定に従い作成した。

○○県○○市○○町○○
○○地方法務局所属
公証人　公証　太郎

これは公正証書の正本である。
この正本は、嘱託人･株式会社Aの請求により前同日本職役場において原本に基づき作成した。
○○県○○市○○町○○
○○地方法務局所属
公証人　公証　太郎　印

付録３：事実実験公正証書の例２（化学系）

１．本例において想定する事実

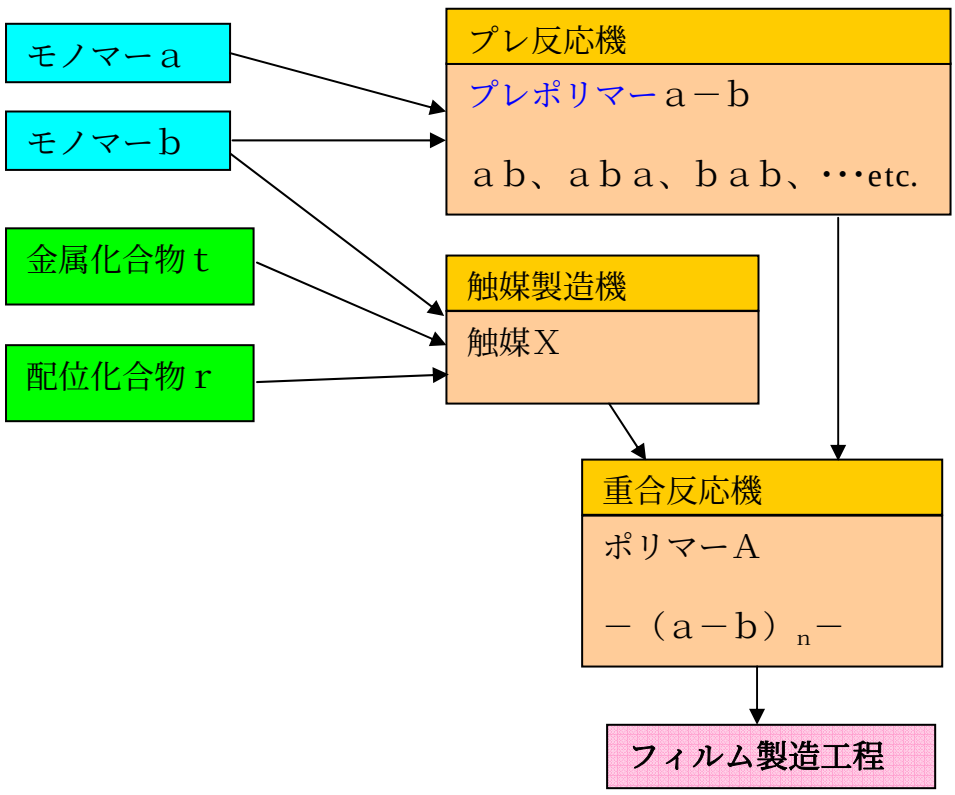
甲化成は、重縮合反応によるポリマーの製造及びポリマーフィルムなど加工製品の製造を行っている会社です。

甲化成は、モノマーａとモノマーｂの重縮合体であるポリマーA の製造技術開発に取り組んでいました。従来技術として単分子であるａとｂを結合させたプレポリマーａ－ｂを金属化合物（金属ｘを含む）の触媒を使用して重縮合させ（ａ－ｂ）ｎとした例は存在しましたが、同公知技術で得られるポリマーの特性は実用的ではありませんでした。

甲化成は、この重縮合反応の触媒につき研究を重ねた結果、ある種の錯体（金属ｘを含む触媒Ｘ）を使用することにより、高軟化点で色調に優れたポリマーを得る製造方法に到達しました。甲化成の検討によれば、製品となったポリマーフィルムあるいはペレットを分析しても、錯体である触媒Ｘの構造を見出すことはできず、また、触媒Ｘの安定性はあまり高くないことが認められています。甲化成は、この技術を特許出願せず、ノウハウとして秘匿する方針を決定しました。

ポリマーＡとそのフィルムの製造装置の概念図は次のイラストのとおりです。

イラスト



２．先使用権立証準備の考え方

甲化成が触媒Ｘを用いる重縮合方法を見出した時点で、当該技術に関する他社の特許出願はありませんでした。しかし、今後、他社が同一の触媒を発見し、特許を出願する可能性が考えられます。他社が出願する可能性を予想すると、次のタイプの発明が考えられます。

① 触媒Ｘの製造方法と構造
② 触媒Ｘを使用するプレポリマーａ－ｂの重縮合方法
③ 触媒Ｘを使用するプレポリマーａ－ｂの重縮合方法における特定の温度などの限定を伴う方法
④ 触媒Ｘを使用したことにより得られる特性を有する樹脂、特にフィルム。

④のタイプの発明については、本件ポリマー及び本件ポリマーのフィルムを保管しておけば、他社の特許発明に係る特性について、保管サンプルを測定することにより、先使用権を立証できるはずです。したがって、このタイプの他社出願に対する対策としては、製品サンプルの保管につき、確定日付の付与を得ておけば足ります。

しかし、①～③については、本件ポリマー及び本件ポリマーフィルムを分析しても先使用の事実を立証することは困難です。①～③に関する先使用権を立証するためには、工業的な製造設備において、触媒Ｘを使用するプレポリマーａ－ｂの重縮合が実施されており、その実施により得られたポリマーのフィルムが工業的な規模で生産されている事実については、公証人に事実実験公正証書の作成を嘱託することが有効です。

しかし、触媒Ｘの製造工程において使用される原料物質や触媒Ｘ、及び重縮合反応原料であるプレポリマーａ－ｂについて、事実そのような化合物が使用あるいは生成したことを公証人が確認することは非常に困難です。したがって、化学的分析によって初めて確認される事実については、別途鑑定人による鑑定報告を入手する必要があります。しかし、鑑定人による鑑定実験については、使用したサンプルの特定性について議論を生ずる可能性があるので、分析用サンプルの由来についても、公証人作成の事実実験公正証書の記載によって、サンプルの特定性について疑義が生じないようにしておくべきです。

触媒Ｘの製造工程における反応条件、プレポリマーａ－ｂの重縮合反応における反応条件についても、他社出願がなされる可能性があり、公証人による確定をしておく必要があります。しかし、最近の製造装置においては、反応条件の管理はほとんどがコンピュータを使用する方法に依存しており、製造装置の温度、圧力なども装置内に埋め込まれたセンサーの信号をコンピュータが受信して管理するようになっています。また、例えば装置の配管類についても、特定の配管が端から端まで独立して設置され、目視により容易に接続状態が確認できるようなことはほとんどありません。そのため、公証人であれ技術の専門家であれ、製造装置を見分しても製造条件を直接的に目撃し確認することは困難な場合が多いと考えられます。

公証人の事実実験においても、反応条件や装置構成に関する確認方法は、嘱託人による装置に関する説明を聴取することと、管理用コンピュータの表示と印刷されたデータを確認することに限られると考えられます。

このような実情を考慮すると、化学プロセスの場合、公証人による事実実験によって先使用権に関する製造工程の証明を１００％確実に実現することは、必ずしも容易ではありません。

公証人への事実実験公正証書作成の嘱託を検討する一方、企業は、当該発明の実施である事業（またはその事業準備）に関する書類を系統的に整理し、保管し、場合によりこれらの書類につき公証人の確定日付を得るなどの方法による立証の補足を検討する必要があるでしょう。他方、化学プロセスの文書のみによる先使用権の立証については、どれほど書類が完備していても、書類の記載が実際に実施されたものであるか否かについて争いの余地を残します。

したがって、発明につき先使用権の立証を準備する企業においては、書類の整備等による立証に併せ、現実に当該発明を実施する設備が存在しており、当該装置を使用して工業的な発明の実施がなされていた事実の立証のために、公証人による事実実験公正証書の作成を嘱託することが選択肢の一つとなります。

本公正証書案では、公証人が実際に目撃し、認識した書類のみを添付していますが、さらに当該事業に関係する他の書類（例えば、既に実施済みの製造の記録や、原材料の入手に関する伝票・帳簿、商品あるいはサンプルとして納品した伝票類、先使用発明に関する社内報告書など）を、添付してもらうことも考えられます。なお、このような他の書類では、別途確定日付を得る方法も可能です。

平成１８年第○○号

事　実　実　験　公　正　証　書

本職は、嘱託人甲化成株式会社の嘱託により、平成１８年４月２４日及び同月２５日、○○工場において、甲化成が開発した新技術の実施の場に臨んで、その目撃した事実を記録して本公正証書を作成する。

第１　嘱託の趣旨

樹脂Ａは、通常、モノマーａとモノマーｂを重縮合するか、またはモノマーａとモノマーｂからプレポリマーａ－ｂを製造したうえで、プレポリマーａ－ｂを重縮合して製造されるものであるが、甲化成は最近プレポリマーａ－ｂを重縮合させる反応に使用される好適な錯体触媒Ｘ（以下「触媒Ｘ」という）を開発した。触媒Ｘを使用した重縮合により得られる樹脂Ａ（以下「本件樹脂」という）は、高軟化点であり、フィルムへの加工性に優れ、かつ最終製品であるフィルムの色調に優れる等の特徴を有するが、最終製品を分析しても、触媒Ｘを使用した事実を確認することはできない。そこで、甲化成は、特許法第７９条における先使用権の証明等を目的として、同社○○工場における本件樹脂の重縮合工程並びに本件樹脂を使用するフィルム製造工程に立ち会い、目撃した事実につき事実実験公正証書を作成されたい。

第２　事実実験

１．平成１８年４月２４日の事実実験

本職は、平成１８年４月２４日午前８時１５分から同日午後６時３０分までの間△△県××所在甲化成○○工場において本件樹脂の製造工程を目撃した。この間、代理人嘱託会社フィルム技術部次長甲野花子が実施工程を指示し説明するとともに、説明者として弁理士乙野二郎、同部開発課丙野三郎が立ち会い、材料及び工程について説明し、写真撮影を行い、同部開発課丁野四郎が本職の立ち会いの状況並びに製造工程のビデオ撮影を行った。上記丙野三郎の撮影した写真２１枚を本証書に別紙写真として添付するが、別紙における写真番号を以下の記載中の関係する個所に付記する。

乙野弁理士は、「重縮合工程説明図」と題する書面（本証書に別紙１として添付する）を示し、同説明図に記載されているとおり、樹脂Ａの製造工程が、プレ反応機によりモノマーａとモノマーｂからプレポリマーａ－ｂを製造する工程、触媒製造機による触媒Ｘの製造工程、重縮合反応機による工程から構成されていると説明し、さらに「重縮合工程作業標準書」と題する書面（本証書に別紙２として添付する）を示し、各工程の作業内容は同作業標準書記載のとおりであると説明した。

嘱託人会社代理人甲野は、同工場内において、「プレ反応機」、「触媒製造機」、「重縮合反応機」との表示板が付された装置を指し示し（写真１～３）、それぞれが、別紙１のプレ反応機、触媒製造機、重縮合反応機であると説明した。さらに「化合物ａ－ｂ移送管」との表示板が付された配管を示し（写真４）、この配管によりプレ反応機から重縮合反応機へプレポリマーａ－ｂが輸送されると説明した。本職は、当該配管がプレ反応機から重縮合反応機まで連結されていることを目撃した。代理人甲野は、「触媒移送管」との表示板が付された配管を指し示し（写真５）、この配管により触媒製造機から重縮合反応機へ触媒が輸送

されると説明した。本職は、同配管が触媒製造機から重縮合反応機へ連結されていることを目撃した。代理人甲野は、次に、重縮合反応機の下部に設けられた配管を指し示し（写真６）、この配管から重縮合反応終了後の本件樹脂が送出され、水冷を経てペレット化されると説明し、水冷装置およびペレット化装置を指し示した。本職は、同人の指し示す装置及び配管の位置関係を別紙１に記載された上記各装置の配置と照合し、矛盾がないことを認めた。

乙野弁理士は、プレ反応機によるプレポリマーａ－ｂの製造工程は、公知の工程と異ならないので本職による目撃確認は求めないと述べ、ただし、プレ反応機から内容物が重縮合反応機に輸送される段階で、重縮合反応機の入口においてプレポリマーａ－ｂのサンプリングを行い、鑑定人による化学構造の決定を行うので、当該サンプリングの特定作業に立ち会うよう求めた。

（１）触媒Ｘ製造工程

午前８時４５分ころから、乙野弁理士は、別紙２の記載を指し示しながら、触媒Ｘ製造工程を次のように説明した。

①　乙山工業株式会社からの購入品である金属化合物ｔの１０ｋｇと Ｆ Chemical Co. Ltd.からの購入品である配位化合物ｒの 8ｋｇを秤量する。

②　ポリマーの原材料でもあるモノマーｂを触媒Ｘの製造における溶剤として使用するので、モノマーｂの２０ｋｇを触媒Ｘ製造装置に仕込み、温度６０℃に調整し、金属化合物ｔを投入し、５分間攪拌して均一に溶解した後、配位化合物ｒをモノマーｂの 5ｋｇに溶解し、１０分間かけて加える。

③　温度を８０℃にし、３０分間攪拌する。

④　重縮合装置において重縮合反応の準備ができた段階で、触媒Ｘの溶液を、触媒製造装置から重縮合反応装置へ配管により移送する。

代理人甲野は、触媒Ｘ製造装置の前に置かれた金属化合物ｔの容器（乙山工業株式会社のラベルが貼付されている／写真７）から、金属化合物ｔをサンプリングし、３個の試料容器に入れ、蓋をした。乙野弁理士は、５ｃｍ×５ｃｍの和紙に「平成 18 年 4 月 24 日、弁理士乙野二郎、金属化合物ｔ」と記載し、乙野弁理士の職印を押捺した封印紙を各容器の蓋と本体の継ぎ目を覆うように貼付した。本職は、５ｃｍ×５ｃｍの和紙に「平成 18 年 4 月 24 日、公証人公証太郎」と記載し、本職の職印を押捺した封印紙を乙野弁理士の封印紙の横に同じく蓋と容器本体の継ぎ目を覆うように貼付した。これにより、同容器は、２枚の封印紙を破棄しない限り開封することができない状態となった金属化合物ｔのサンプル３個が作成された（写真８）。

続いて、配位化合物ｒにつき、乙野弁理士の封印紙においてサンプル名を配位化合物ｒと変更した他は、上記と同じ手順で封印したサンプル３個を作成した（写真９）。

代理人甲野は、本職に対し、「モノマーｂタンク」との表示板が付されたタンク及び同タンクから触媒製造装置へ連結している配管を指し示し（写真１０、１１）、モノマーｂは、同タンクから触媒製造装置を移送され、移送量は配管に取り付けられた流量計で計測しコンピュータに記録すること、同配管に分岐が設けており、バルブを開閉することによりモノマーｂを採取することができることを説明した。そして、当該分岐バルブより、モノマーｂを採取し、３個の

試料容器に入れ、金属化合物ｔの場合と同一の手順によりモノマーｂの封印したサンプル３個を作成した（写真１２）。

本職は、代理人甲野が、触媒Ｘ製造装置の場所において、金属化合物ｔと配位化合物ｒを秤量し、秤量値を製造記録書に記載するのを目撃した。重縮合工程が終了した後、同人より、すべての項目に記入を終えた同製造記録書の写を受領し、別紙３として本証書に添付した。

本職は、午前１０時３０分、触媒製造装置の内部が空であることを確認したうえで、モノマーｂをモノマーｂタンクから触媒製造装置に移送する工程を目撃し、さらに、同移送量は、工程管理用コンピュータ画面に 20ｋｇと表示されたことを目撃した。

本職は、続いて、先に秤量された金属化合物ｔが作業員により触媒製造装置に投入される過程及び配位化合物ｒをモノマーｂ5ｋｇ（モノマーｂタンクからの配管に設けられた上記分岐バルブより流出させた）に溶解して触媒製造装置に投入する過程を目撃した。

触媒製造装置は午前１０時５０分より午前１１時１０分まで攪拌された。代理人甲野は、午前１１時５分に、本職に工程管理用コンピュータを示し、触媒製造装置の温度が画面に表示されていることを説明し、本職は、画面に示された温度が、別紙４として本証書に添付する触媒製造装置温度記録紙記載のとおりであることを確認した（写真１３）。

（２）重縮合反応

乙野弁理士は、別紙１及び２の記載を指し示しつつ、重縮合反応の工程を次のように説明した。

①　プレポリマーａ－ｂは、プレ反応機中で２５０℃に予熱され保管されている。

②　これから、プレポリマーａ－ｂの３０００ｋｇをプレ反応機から重縮合反応機へ輸送する。

③　プレポリマーａ－ｂの輸送後、触媒Ｘを重縮合反応機へ移送する。

④　重縮合反応機の温度を、縮合反応の進行に応じ徐々に上昇し、最高２８０℃において、２時間維持する。

⑤　重縮合反応の終了後、内容物を下側取出口から線状にして冷却水中へ流出させ、冷却固化した線状の本件樹脂を、ペレット状に切断して保管する。

午後１時３０分に、本職は、重縮合反応機の内部が空であることを確認した。続いて、プレポリマー反応機から、プレポリマーａ－ｂが輸送され、重縮合反応機に流入するのを重縮合反応機の窓から目撃した。

本職は、代理人甲野が、重縮合反応機へのプレポリマーａ－ｂ流入配管に設けられた分岐バルブからプレポリマーａ－ｂをサンプリングするのを目撃した。続いて、配位化合物ｒのサンプリングについて説明したのと同じ手順により、３個の封印されたプレポリマーａ－ｂのサンプルが作成された。

午後１時５５分、同代理人は、プレポリマーａ－ｂの輸送が終了したので、続いて触媒Ｘを触媒製造装置から重縮合反応機へ移送すると説明した。本職は、立会人が、触媒製造装置から重縮合反応機へ内容物を輸送する配管の途中に設けた分岐バルブから、触媒Ｘ溶液をサンプリングするのを目撃した。続いて、

上記と同様にして、封印された触媒Ｘ溶液のサンプル３個が作成された。

代理人甲野は、金属化合物ｔ，配位化合物ｒ、モノマーｂ、プレポリマーａ－ｂ、触媒Ｘ溶液の封印されたサンプル各１個を、「樹脂Ａ原料サンプル、平成１８年４月２４日、公証人立会時封印」と記載された封筒に入れて開口部を糊付けし閉じた。そして、大きさ５ｃｍ×５ｃｍの和紙に「平成１８年４月２４日、弁理士乙野二郎、全原料」と記載し、乙野弁理士の職印を押捺した封印紙を、封筒の糊付け部分の境界を覆うように貼付した。本職は、大きさ５ｃｍ×５ｃｍの和紙に「平成１８年４月２４日、公証人公証太郎」と記載し、本職の職印を押捺した封印紙を、乙野弁理士の封印紙の横に、糊付け部分の境界を覆うように貼付した。本職は、さらに封筒の表に「平成１８年第〇〇号、平成１８年４月２４日公証人公証太郎」と署名した。残りのサンプルについて同一の手順により、それぞれ上記５種類のサンプル各１個の組を入れて封印した封筒２個を作成した。これら３組の原料サンプルのうち、１組は、化学分析のため鑑定人に交付され、他の２組は、甲化成が保管するものである。

午後３時、工程管理室において、代理人甲野は、コンピュータ画面に表示された温度曲線を示し、重縮合が別紙２の作業標準どおりに進行していると説明した。本職は、別紙２のグラフと、この時コンピュータ画面に示された温度曲線がよく一致していることを確認した（写真１４）。反応過程における温度、圧力の記録は、重縮合反応が終了した後に印刷したものを、本証書に別紙５として添付した。

午後４時３０分、代理人甲野は、重縮合反応が終了したので、これから本件樹脂をペレット化すると説明した。本職は、重縮合反応装置に連結したペレット製造ラインの出口から、ペレット状の樹脂が放出され、貯蔵容器に貯留するのを目撃した（写真１５）。

同代理人は、放出されたペレットをサンプリングし、約１ｋｇのペレットをポリエチレン製袋に入れ、熱融着により袋を閉じた。そして乙野弁理士は、上記密閉した袋を、表に「樹脂Ａペレット、平成１８年４月２５日、公証人立会時封印、弁理士乙野二郎」と記載した封筒に入れ、封筒の開口部を糊付けして封じたうえで、５ｃｍ×５ｃｍの和紙に「平成１８年４月５日、弁理士乙野二郎」と記載し、乙野弁理士の職印を押捺した封印紙を、封筒の糊付け部分の境界を覆うように貼付した。本職は、５ｃｍ×５ｃｍの和紙に「平成１８年４月５日、公証人公証太郎」と記載し本職の職印を押捺した封印紙を、乙野弁理士の封印紙の横に貼付した。本職は、さらに、封筒の表に、「平成１８年第〇〇号、平成１８年４月２４日公証人公証太郎」と署名した。これにより、封印したペレットサンプルは、上記封印紙を破棄しない限り開封できないものとなった。乙野弁理士と本職は、同一の手順により封印されたペレットサンプルをさらに１個作成した。この封印した本件樹脂ペレットサンプル２個は、甲化成において保管するものである。

午後５時３０分、立会人は、本日製造された本件樹脂は全部ペレット化され、貯蔵容器に貯留されたと説明し、本職は、ペレット製造ラインが停止したこと、および貯蔵容器がほぼいっぱいになるまでペレットが貯留されているのを目撃した。代理人甲野は、貯蔵容器の開閉部を閉じガムテープで固定し、さらに１

０ｃｍ×４ｃｍの和紙に「平成１８年４月２４日、弁理士乙野二郎」と記載し、乙野弁理士の職印を押捺した封印紙を開閉部の蓋と本体をまたぐように、ガムテープの横に糊付けして封印した。本職は、５ｃｍ×５ｃｍの和紙に「平成１８年４月２４日、公証人公証太郎」と記載し本職の職印を押捺した封印紙を、乙野弁理士の封印紙の横に糊付けした。これにより、上記２枚の封印紙を破棄しない限り、本件樹脂ペレットの貯蔵容器（以下「貯蔵容器」という）を開くことは不可能となった。

２．平成１８年４月２５日の事実実験

（１）フィルムの製造

本職は、平成１８年４月２５日午前９時から同日午後４時３０分までの間、前日（２４日）と同じ甲化成〇〇工場において、前日に封印の施された貯蔵容器中のペレットを使用するフィルム製造工程を目撃した。前日と同じく、嘱託人会社代理人甲野、弁理士乙野二郎、同部開発課丙野三郎が実際に立ち会って、説明および写真撮影を行い、同開発課丁野四郎が本職の立ち会いの状況並びにフィルム製造工程のビデオ撮影を行った。

午前９時、乙野弁理士が、これから本件樹脂ペレットをフィルム製造装置まで運搬し、本件樹脂ペレットのフィルムを製造すると説明した。

本職は、甲化成従業員戊野五郎が、代理人甲野の指示に従い、フォークリフトを運転して貯蔵容器を前日重縮合反応を目撃した建物に隣接する建物内に設置されたフィルム製造装置の前に移送するのを目撃した。

午前９時２０分、乙野弁理士は本職に対し、「フィルム製造工程説明書」と題する書面（別紙６として本証書に添付する）及び「フィルム製造作業標準書」と題する書面（別紙７として本証書に添付する）を指し示し、フィルム製造装置の構成とフィルム製造工程の説明を行った。本職は、別紙６とフィルム製造装置を対比し、フィルム製造装置には、別紙６に記載されたホッパー、押出機、縦延伸機、横延伸機、冷却塔、巻取機が存在することを目撃した。

午前１０時３０分、乙野弁理士は、これから貯蔵容器の封印を破棄し、本件樹脂を使用するフィルムの製造を行うと説明し、本職の了解を得て、封印を破棄した。

本職は、午前１０時３０分より、貯蔵容器から本件樹脂ペレットが、フィルム製造装置のホッパーに移送され（写真１６）、フィルムが押出機より押し出され、縦延伸機、横延伸機を経て巻取機に巻き取られ、甲化成従業員戊野が、代理人甲野の指示に従い、製造されているフィルムから小巻のサンプルを採取するのを目撃した（写真１７～１９）。同代理人は、上記手順により製造された本件樹脂フィルムから、３０ｃｍ×３０ｃｍのサンプル１０枚を切り取った（写真２０）。そして、同サンプルフィルム５枚を「樹脂Ａフィルム、平成１８年４月２５日、公証人立会時封印、弁理士乙野二郎」と記載した封筒に入れ、封筒の開口部を糊付けして封じたうえで、５ｃｍ×５ｃｍの和紙に「平成１８年４月５日、弁理士乙野二郎」と記載し、乙野弁理士の職印を押捺した封印紙を、封筒の糊付け部分の境界を覆うように貼付した。本職は、５ｃｍ×５ｃｍの和紙に「平成１８年４月５日、公証人公証太郎」と記載し本職の職印を押捺した封印紙を、乙野弁理士の封印紙の横に貼付した。本職は、さらに、封筒の表に、

「平成１８年第○○号、平成１８年４月２４日公証人公証太郎」と署名した。これにより、封印したフィルムサンプルは、上記封印紙を破棄しない限り開封できないものとなった。乙野弁理士と本職は、同一の手順により残りのフィルムサンプル５枚を封筒に入れ、封印されたフィルムサンプルをさらに１個作成した。この封印した本件樹脂フィルムサンプル２個は、嘱託人会社において保管するものである。

午前１１時２５分、代理人甲野は、本件樹脂ペレットによるフィルム製造中にフィルム製造工程管理室内のコンピュータ画面を示し、本件フィルム製造装置各部位の温度並びにフィルム速度が表示されていると説明した（写真２１）。本職は、別紙７に記載された温度並びにフィルム速度の数値をコンピュータ画面の数値と対比し、両者が実質的に一致していることを確認した。フィルム製造工程終了後、同代理人は、フィルム製造装置の温度及び速度のコンピュータ記録を印刷したので、本職は、これを別紙８として本公正証書に添付する。（２）ＤＶＤの封印

午後１時１０分より嘱託人会社○○工場第１会議室において、前日及び当日、甲化成技術部開発課丁野四郎が本職の事実実験の状況を撮影したビデオを再生し、その内容が、本職の記憶と合致することを確認した。同ビデオはＤＶＤ２枚に録画され、１枚目には４月２４日の作業内容が、２枚目には４月２５日の作業内容が記録されていた。上記丁野四郎は、複製装置を使用して同ＤＶＤの複製２組を作成した。乙野弁理士は、４月２４日撮影のＤＶＤに、「平成１８年４月２４日、樹脂Ａ製造、公証人事実実験記録」と記載したラベルを貼付し、４月２５日撮影のＤＶＤに「平成１８年４月２５日、樹脂Ａフィルム製造、公証人事実実験記録」と記載したラベルを貼付し、各１組を、表に「平成１８年４月２４日－２４日、樹脂Ａ、公証人事実実験記録」と記載した封筒に入れ、封筒の開口部を糊付けして封じたうえで、５ｃｍ×５ｃｍの和紙に「平成１８年４月５日、弁理士乙野二郎」と記載し、乙野弁理士の職印を押捺した封印紙を、封筒の糊付け部分の境界を覆うように貼付した。本職は、５ｃｍ×５ｃｍの和紙に「平成１８年４月２５日、公証人公証太郎」と記載し本職の職印を押捺した封印紙を、乙野弁理士の封印紙の横に貼付した。本職は、さらに、封筒の表に、「平成１８年第○○号、平成１８年４月２４日公証人公証太郎」と署名した。これにより、封印したＤＶＤは、上記封印紙を破棄しない限り開封できないものとなった。この封印したＤＶＤ３組は、嘱託人会社において保管するものである。

３．以上により、平成１８年４月２５日午後４時３０分に本事実実験は終了した。

本　旨　外　要　件

△△県××

嘱託人　　甲化成株式会社

代表取締役　　己　野　六　郎

嘱託人の代理人

△△県□□

フィルム技術部次長　甲　野　花　子

甲野花子については運転免許証の呈示によりその人違いでないことを証明させた。
甲野花子は委任者の私署委任状ならびに印鑑証明書を提出して代理権を証明した。
同人に閲覧させたところ之を承認し次に署名捺印する。
甲　野　花　子　(印)
本証書は平成１８年５月２０日本職役場に於て法定の方式に従って作成した。
よって次に署名捺印する。
（所在地）
△△地方法務局所属
公証人　公　証　太　郎　(印)
この正本は嘱託人甲化成株式会社の請求により前同日本職役場に於て原本に基づき作成した。
（所在地）
△△地方法務局所属
公証人　公　証　太　郎　(印)

（別紙省略／ただし、以下の書類が添付される
別紙１　　重縮合工程説明図
別紙２　　重縮合工程作業標準書
別紙３　　重縮合工程製造記録書
別紙４　　触媒製造装置温度記録紙
別紙５　　重縮合反応温度・圧力記録紙
別紙６　　フィルム製造工程説明書
別紙７　　フィルム製造作業標準書
別紙８　　フィルム製造工程記録書
別紙写真１～２１）

付録４：裁判例リスト

先使用権の認否について裁判所の判断がなされた事件（地球儀型ラジオ最高裁事件以降）

※1 審級：地＝地裁、高＝高裁、最＝最高裁　　※2 先使用権認定：○＝先使用権が認定された裁判　×＝先使用権が否定された裁判　　空欄：未定または未確認

No.	審級 ※1	裁判所名	裁判年月日	事件番号	事件名	権利種別	登録番号	訴訟の完結	先使用権認定 ※2	上訴有無	本文掲載
1	地	東京地裁	S36.12.23	昭和35年（ワ）398	地球儀型ラジオ事件	意匠	意匠登録第 146854号	判決	○	有	---
	高	東京高裁	S41.9.29	昭和36年（ネ）2881				判決	○	有	○
	最	最高裁第二小法廷	S44.10.17	昭和41（オ）1360				判決	○	---	○
2	地	札幌地裁	S41.6.30	昭和39年（ワ）1069	コンクリートブロック事件	意匠	意匠登録第255333号	判決	×	有	---
	高	札幌高裁	S42.12.26	昭和41年（ネ）173、昭和41年（ネ）174、昭和42年（ネ）278				判決	○	無	○
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
3	地	岡山地裁	S45.1.21	昭和35（ワ）369	循環気ポンプ駆動装置	実用	実用新案登録第 395936号	判決	○	有	---
	高	高裁	S52.5.30	昭和45(ネ）22				判決		有	---
	最	最高裁	S52.12.22	昭和52（オ）846				判決		---	---
4	地	大阪地裁	S45.11.30	昭和43(ワ)4811	計器函の合成樹脂製カバー及び計器函に於ける計器取付金具事件	実用	実用新案登録第 753147号 実用新案登録第 842149号	判決	×	有	○
	高	高裁	---	昭和45（ネ）1689				和解	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
5	地	岐阜地裁多治見支部	S46.4.15	昭和44(ヨ)53	寒天原料海藻より寒天を採取する方法	特許	特許登録第535498号	判決	×	有	---
	高	高裁	---	不明				取下	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
6	地	大阪地裁	S46.10.29	昭和45（ワ）2463	道路用境界ブロック事件	意匠	意匠登録第306640号	判決	×		---
	高	高裁									---
	最	最高裁								---	---
7	地	秋田地裁	S47.2.7	昭和46（ワ）163	蹄鉄事件	実用	実用新案登録第 803199号	判決	×	有	---
	高	仙台高裁秋田支部	S48.12.19	昭和47(ネ)20				判決	×	有	○
	最	最高裁	S49.12.24	昭和49（オ）328				判決		---	---
8	地	東京地裁	S47.3.31	昭和46（ワ）763	コンクリート構築物用鉄筋の連接装置事件	特許	特許明細第 215504号	判決	×	有	---
	高	東京高裁	---	昭和47（ネ）788、昭和47（ネ）1398				取下	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
9	地	東京地裁	S48.5.28	昭和41(ワ)7337	精穀機事件	特許	特許登録463546号	判決	×	有	---
	高	東京高裁	---	昭和48(ネ）1169				取下	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
10	地	岡山地裁	S49.2.20	昭和45(ワ)343	畳縁地事件	実用	実用新案登録第838139号	判決	×	無	---
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
11	地	東京地裁	S49.4.8	昭和47(ワ)1192	合成繊維の熱処理装置事件	実用	実用新案登録第 809209号	判決	×	有	---
	高	東京高裁	S50.5.27	昭和49(ネ)1043				判決	×	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
12	地	東京地裁	S50.4.30	昭46（ワ）10848	合成樹脂封織袋の製造方法事件	実用	実用新案登録第 738530号	判決	○	無	○
	高	東京高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
13	地	岐阜地裁	S50.12.1	昭和47(ワ)160	かん切り、ナイフ付王冠抜き事件	意匠	意匠登録第203244号	判決	○	有	---
	高	高裁	---	昭和51（ネ）31				和解	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
14	地	大阪地裁	S51.1.30	昭和48(ワ)3156	シャープペンシル事件	実用	実用新案登録第1004442号	判決	×	有	---
	高	高裁	---	昭和51（ネ）206				和解	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
15	地	東京地裁	S51.12.10	昭和49年（ワ）4980	版画用彫刻板事件	実用	実用新案登録第1014004号	判決	×	有	---
	高	東京高裁	S53.3.8	昭和51年（ネ）2956				判決	×	無	○
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
16	地	大阪地裁	S52.3.11	昭和47(ワ)3297、昭和50（ワ）453	飴菓子製造装置事件	実用	実用新案登録第 953453号	判決	○	有	---
	高	高裁	S54.2.26	昭和52（ネ）494				判決		無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
17	地	東京地裁	S52. 3.30	昭和44(ワ)14345	ハンダ付用溶剤事件	特許	特許登録第 516871号	判決	×	有	---
	高	東京高裁	---	昭和52（ネ）785				取下	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
18	地	広島地裁	S54.3.28	昭和47(ワ)175	取付用通風器事件	意匠	意匠登録第301386号	判決	×	無	---
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
19	地	大阪地裁	S54.11.14	昭和51(ワ)5062、昭和53(ワ)3372	自動車後扉開閉装置の操作伝達機構事件	実用	実用新案登録第1139134号	判決	×	有	---
	高	高裁	---	昭和54（ネ）2043				和解	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
20	地	仙台地裁	S55.12.26	昭和54(ワ)350	自動車用アース事件	実用	実用新案第1418542 号	判決	---	有	---
	高	仙台高裁	S59.3.16	昭和56(ネ)5				判決	×	有	---
	最	最高裁	S63.7.19	昭和61(オ)30				判決	---	---	---
21	地	横浜地裁川崎支部	S56.6.29	昭和53(ワ) 144	液体濾過機事件	特許	特許登録第1427017号	判決	○	有	---
	高	東京高裁	S57.5.20	昭和56（ネ）1681				判決	×	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
22	地	大阪地裁	S56.10.16	昭和53年（ワ）4409	物干し器具事件	意匠	意匠登録第 360592号 意匠登録第 360592号の類似一～五	判決	×	有	---
	高	高裁	---	昭和56（ネ）2095				和解	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
23	地	名古屋地裁	S57.2.22	昭和55(ワ)82	水田かんがい用分水栓事件	実用	実用新案登録第1023658号	判決	×	有	---
	高	高裁	---	昭和57（ネ）104,310				和解	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
24	地	大阪地裁	S57.11.30	昭和52(ワ)4153	樋受金具事件	実用	実用新案第1109408号	判決	×	有	---
	高	高裁	---	昭和57（ネ）2294				取下	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
25	地	名古屋地裁	S58.3.18	昭和54（ワ）654	打撃練習用ボールの自動回収および供給装置事件	実用	実用新案登録第1196095号	判決	×	有	---
	高	高裁	---	昭和58(ネ)166				和解	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
26	地	大阪地裁	S58.10.28	昭和54（ワ）8565	取り付け用通風器事件	意匠	意匠登録第 301386号 意匠登録第 301386号の類似一～六	判決	×	有	○
	高	高裁	S60.2.20	昭和58（ネ）2229				判決		無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
27	地	名古屋地裁	S59.2.27	昭和52(ワ)1615、昭和56（ワ）2711	ウォーキングビーム炉事件	特許	特許登録第 999931号	判決	○	有	---
	高	名古屋高裁	S60.12.24	昭和59(ネ)164				判決	○	有	---
	最	最高裁第二小法廷	S61.10.3	昭和61（オ）454				判決	○	---	○
28	地	大阪地裁	S59.9.27	昭和56(ワ)739	プラスチック製紐付きレジスター事件	実用	実用登録第1201912号	判決	×	有	---
	高	高裁	S60.5.31	昭和59（ネ）2030				判決		無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
29	地	浦和地裁	S60.12.19	昭和57（ワ）1148	観賞魚用水槽事件	実用	実用新案登録第1105412号	判決	○	有	○
	高	高裁	---	昭和60(ネ)3720				和解	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
30	地	岐阜地裁	S61.10.8	昭和58(ワ)34	焼成用匣鉢事件	実用	実用新案登録第14666038号	判決	○	無	---
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---

※1 審級：地＝地裁、高＝高裁、最＝最高裁　　※2 先使用権認定：○＝先使用権が認定された裁判　×＝先使用権が否定された裁判　　空欄：未定または未確認

No.	審級 ※1	裁判所名	裁判年月日	事件番号	事件名	権利種別	登録番号	訴訟の完結	先使用権認定 ※2	上訴有無	本文掲載
31	地	東京地裁	S62.2.20	昭和56年（ワ）11331	弾性鉤止片付キャップユニット事件	実用	実用新案登録第1336563号	判決	○	無	---
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
32	地	大阪地裁	S63.6.30	昭和58年（ワ）7562	安全帯用尾錠事件	実用	実用新案登録第1363842号 実用新案登録第1370115号 （実用新案登録第1363843号）	判決	×	有	○
	高	高裁	---	昭和63（ネ）1323				和解	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
33	地	東京地裁	H1.9.27	昭和63年（ワ）2295	なす錨事件	実用	実用新案登録第1445404号	判決	○	無	---
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
34	地	静岡地裁	H1.12.5	昭和62(ワ) 305	鰹土佐焼機事件	実用	実用新案登録第1500064号	判決	○	有	---
	高	東京高裁	H4.9.30	平成02(ネ)168				判決	○	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
35	地	名古屋地裁	H1.12.22	昭和59（ワ）3813	台車型焼鈍炉事件	特許	特許登録第932611号	判決	×	有	---
	高	名古屋高裁	H3.12.12	平成元（ネ）745、同755				判決		有	---
	最	最高裁	H4.7.14	平成4(オ)480				判決	---	---	---
36	地	東京地裁	H2.3.12	昭和58(ワ)254	鞄等の磁石錠事件	実用	実用新案登録第1314758号	判決	×	有	---
	高	東京高裁	H7.12.21	平成2(ネ)1086				判決	---	有	---
	最	最高裁	H8.6.17	平成8(オ)730				判決	---	---	---
37	地	東京地裁	H3.3.11	昭和63年（ワ）17513	汗取バンド事件	意匠	意匠登録第717528号	判決	○	無	○
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
38	地	新潟地裁	H3.4.8	昭和63(ヨ) 272	整畦機事件	実用	実用新案登録第1712600号 実用新案登録第1744538号	決定	○	有	---
	高	東京高裁	H4.3.30	平成03(ラ)289				決定	○	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
39	地	名古屋地裁	H3.7.31	昭和62（ワ）3781	薄形玉貸機事件	特許	特許登録第1392682号	判決	○	有	○
	高	高裁	---	平成03（ネ）507				取下	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
40	地	大阪地裁	H3.12.25	昭和59(ワ)8839	パーツフィーダ事件	実用	実用新案登録第1416080号	判決	×	有	---
	高	大阪高裁	H5.7.15	平成4(ネ)155				判決	×	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
41	地	千葉地裁	H4.12.14	昭和63(ワ)1598	建築用板材の連結具事件	意匠	意匠登録第729822号 （実用新案登録第1749285号）	判決	○	有	○
	高	東京高裁	H7.2.22	平成04(ネ)4898				判決	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
42	地	東京地裁	H5.4.23	昭和61(ワ)4381	洗濯くず捕集器事件	意匠	意匠登録478216号 意匠登録478216号の類似一～一六	判決	×	有	---
	高	東京高裁	---	平成5（ネ）1828、同1829				和解	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
43	地	東京地裁	H5.5.28	平成元(ワ)2937	石英ガラスルツボ事件	特許	特許登録第1214402号	判決	○	無	---
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
44	地	福岡地裁 久留米支部	H5.7.16	昭和59(ワ)192、昭和61(ワ)262	円筒型長提灯袋製造装置事件	特許	特許登録第954522号 （特許登録第834126号）	判決	×	有	---
	高	福岡高裁	H8.4.25	平成05(ネ)780				判決	×	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
45	地	大阪地裁	H5.7.22	平成02(ワ)2886、平成03(ワ)9996	田畑用発芽助長保護マット事件	実用	実用新案登録第1771033号	判決	○	有	---
	高	高裁	---	平成05(ネ)2046				取下	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
46	地	津地裁	H6.12.22	平成3(ワ)32	捕魚器事件	実用	実用新案登録第1583060号	判決	×	有	---
	高	高裁	---	平成7（ネ）7				取下	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
47	地	広島地裁 福山支部	H7.1.18	平成04(ワ)191、平成05(ワ)240	編手袋事件	特許	特許登録第1722675号	判決	○	有	---
	高	高裁	H10.4.24	平成07(ネ)43,186				判決		無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
48	地	大阪地裁	H7.2.14	平成06(ワ)3083	すしのねた材事件	実用	実用新案登録第1962800号	判決	○	有	---
	高	大阪高裁	H7.7.18	平成07(ネ)512				判決	○	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
49	地	大阪地裁	H7.5.30	平成05(ワ)7332	配線用引出棒事件	実用	実用新案登録第1980818号	判決	○	有	○
	高	高裁	---	平成07(ネ)477				取下	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
50	地	大阪地裁	H7.7.11	平成03(ワ)585	アンカーの製造方法事件	特許	特許登録第1579271号	判決	○	無	---
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
51	地	横浜地裁 小田原支部	H7.9.26	平成03年（ワ）617、平成06年（ワ）295	プレス機械における成形用金型事件	実用	実用新案登録第1680197号	判決	×	有	---
	高	東京高裁	H9.3.26	平成7(ネ)4444、平成8(ネ)4547				判決	×	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
52	地	広島地裁	H7.10.25	平成05(ワ)72	スポット溶接の電極研磨具事件	実用	実用新案登録第1897057号	判決	×	有	---
	高	広島高裁	H9.12.26	平成07年（ネ）400				判決	○	有	---
	最	最高裁 第三小法廷	H10.10.13	平成10年（オ）881				判決	○	---	---
53	地	松山地裁	H8.11.19	平成07（ヨ）194	便座カバー事件	実用	実用新案登録第1717348号	決定	×	無	---
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
54	地	神戸地裁	H9.5.21	平成07(ワ) 132	ホイールクレーン杭打工法事件	特許	特許登録第1467438号	判決	○	有	---
	高	大阪高裁	H12.11.29	平成09(ネ)1610				判決	○	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
55	地	神戸地裁	H9.11.19	平成07年（ワ）290	ホイールクレーン杭打工法事件	特許	特許登録第1467438号	判決	○	有	---
	高	大阪高裁	H12.11.29	平成09(ネ)3586				判決	×	有	---
	最	最高裁	H13.4.26	平成13(オ)335、平成13（受）323				決定		---	---
56	地	東京地裁	H10.4.10	平成06(ワ) 24690	ヒートバンクシステム事件	特許	特許登録第1735640号 特許登録第1863414号	判決	×	有	---
	高	東京高裁	H11.6.15	平成10（ネ）2249、平成11（ネ）1069				判決	×	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
57	地	大阪地裁	H10.10.22	平成5(ワ)2549	電磁誘導加熱装置事件	特許	特許登録第1482000号	判決	×	有	---
	高	大阪高裁	H11.9.30	平成10(ネ)3576				判決	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
58	地	大阪地裁	H10.11.19	平成07(ワ)10079	排気口へのフィルター取付け方法事件	特許	特許登録第1882363号	判決	---	有	---
	高	大阪高裁	H13.1.30	平成11(ネ)18				判決	×	有	---
	最	最高裁	H13.6.26	平成13(オ)613、平成13（受）602				決定		---	---
59	地	大阪地裁	H11.10.7	平成10(ワ)520	掴み機事件	実用	実用新案登録第1964864号	判決	○	有	○
	高	高裁	---	平成11(ネ)3556				和解	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
60	地	東京地裁	H11.11.4	平成09(ワ)938	芳香性液体漂白剤組成物事件	特許	特許登録第1679038号 （特許登録第 991692号）	判決	×	有	○
	高	東京高裁	---	平成02(ネ) 5906				取下	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---

※1 審級：地＝地裁、高＝高裁、最＝最高裁　　※2 先使用権認定：○＝先使用権が認定された裁判　×＝先使用権が否定された裁判　　空欄：未定または未確認

No.	審級 ※1	裁判所名	裁判年月日	事件番号	事件名	権利種別	登録番号	訴訟の完結	先使用権認定 ※2	上訴有無	本文掲載
61	地	大阪地裁	H11.11.30	平成07(ワ)4285	ばね製造機の線ガイド事件	意匠	意匠登録第822545号 意匠登録第822545号の類似一	判決	×	有	---
	高	大阪高裁	H12.7.5	平成12(ネ)54				判決	×	有	---
	最	最高裁	H12.11.27	平成12(オ)1516, 平成12 (受) 1304				決定	---	---	---
62	地	大阪地裁	H12.1.25	平成09(ワ)9458	植物からミネラル成分を抽出する方法事件	特許	特許登録第1343109号	判決	×	無	---
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
63	地	東京地裁	H12.1.28	平成06(ワ)14241	軸棒及び薄板の円弧状曲げ加工方法	特許	特許登録第1295902号	判決	○	無	○
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
64	地	東京地裁	H12. 1.31	平成07(ワ)4566、 平成09(ワ)24447	整腸剤事件	特許	特許登録第2088774号	判決	○	無	---
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
65	地	大阪地裁	H12.2.24	平成09(ワ)9063	洗い米及びその包装方法事件	特許	特許登録第2615314号	判決	×	有	---
	高	大阪高裁	H13.7.12	平成12(ネ)1016				判決	×	有	○
	最	最高裁	H13.12.20	平成13 (受) 1588				決定		---	---
66	地	東京地裁	H12.3.17	平成11(ワ)771	基礎杭構造事件	特許	特許登録第2651893号	判決	○	有	○
	高	高裁	---	平成12(ネ) 1961				和解	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
67	地	東京地裁	H12.4.27	平成10(ワ)10545	芳香族カーボネード類の連続的製造法	特許	特許登録第2133265号 特許登録第2133264号	判決	○	有	○
	高	東京高裁	H13.3.22	平成12(ネ)2720				判決	○	有	○
	最	最高裁	H13.10.16	平成13 (受) 1071				決定	---	---	---
68	地	大阪地裁	H12.5.23	平成07(ワ)1110、 平成07(ワ)4251	ケースの扉構造事件	実用	実用新案登録第1931611号	判決	×	有	---
	高	高裁	---	平成12(ネ)2367, 同2368				和解	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
69	地	大阪地裁	H12.9.12	平成10(ワ)11674	包装用かご事件	意匠	意匠登録第913086号	判決	○	無	---
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
70	地	東京地裁	H12.12.26	平成10(ワ)16963、 平成11(ワ)17278	月の投影器及び 大型天体望遠鏡の接眼構造事件	特許	特許登録第2713858号 特許登録第2738910号	判決	×	無	○
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
71	地	東京地裁	H13.1.30	平成11(ワ)9226	写真付葉書の製造装置事件	特許	特許登録第2128996号	判決	○	有	---
	高	東京高裁	H14.2.28	平成13(ネ) 943				判決		有	---
	最	最高裁	H14.6.28	平成14(オ) 778、 平成14 (受) 810				決定	---	---	---
72	地	東京地裁	H13.2.27	平成11(ワ)15003	熱交換器用パイプ事件	実用	実用新案登録第2504892号	判決	○	有	---
	高	東京高裁	H14.3.27	平成13(ネ)1870				判決	○	無	○
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
73	地	大阪地裁	H13.4.10	平成11(ワ)10809	据付台事件	意匠	意匠登録第1039096号	判決	×	無	---
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
74	地	東京地裁	H13.9.6	平成12(ワ)6125	自動巻線処理装置事件	実用	実用新案登録第1985611号	判決	○	有	○
	高	東京高裁	H14.9.10	平成13(ネ)5254				判決	○	無	○
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
75	地	東京地裁	H13.12.21	平成12(ワ)6714	帯鋼の巻取装置事件	特許	特許登録1475307号	判決	×	有	○
	高	東京高裁	---	平成14(ネ)671、 平成14(ネ)2868				請求放棄	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
76	地	名古屋地裁	H14.1.30	平成11(ワ)541	生花の下葉取装置事件	実用	実用新案登録第2548320号	判決	×	有	---
	高	名古屋高裁	H16.3.31	平成14 (ネ) 151				判決	---	有	---
	最	最高裁	H16.10.8	平成16(オ)1141, 平成16 (受) 1208				決定		---	---
77	地	大阪地裁	H14.2.26	平成11(ワ)12866	写真立て事件	意匠	意匠登録第1055039号 意匠登録第1055039号の類似一	判決	×	有	---
	高	高裁	---	平成14 (ネ) 1198				和解	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
78	地	大阪地裁	H14.4.25	平成11(ワ)5104	実装基板検査位置生成装置 および方法事件	特許	特許登録第2077044号 (特許登録第2570239号)	判決	×	無	○
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
79	地	東京地裁	H14.6.24	平成12(ワ)18173	6本ロールカレンダーの構造 及び使用方法事件	特許	特許登録第1735179号	判決	×	無	○
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
80	地	東京地裁	H14.8.22	平成13(ワ)27317、 平成14(ワ)2980	せいろう用中敷き事件	意匠	意匠登録1077019号	判決	---	有	---
	高	東京高裁	H14.12.12	平成14(ネ)4764				判決	○	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
81	地	東京地裁	H15.12.26	平成15(ワ)7936	盗難防止用商品収納ケース事件	意匠	意匠登録第1138441号	判決	○	有	○
	高	東京高裁	H16.5.11	平成16(ネ)628				判決	○	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
82	地	東京地裁	H16.4.23	平成15(ワ)9215	止め具及び紐止め装置事件	特許	特許登録第3367651号	判決	○	有	○
	高	知財高裁	H17.4.28	平成17(ネ)10050				判決	○	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
83	地	大阪地裁	H16.7.15	平成14(ワ)8765	輸液バッグ事件	意匠	意匠登録第1107140号 意匠登録第1107512号 意匠登録第1108821号 意匠登録第1108822号 意匠登録第1108823号 意匠登録第1108824号	判決	×	有	---
	高	大阪高裁	H17.7.28	平成16(ネ)2599				判決	○	無	○
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
84	地	東京地裁	H16.9.30	平成15(ワ)17475	フレキシブルディスク装置の スライドカム保持装置事件	特許	特許登録第3156543号	判決	○	有	---
	高	東京高裁	H17.3.28	平成16(ネ) 5471				判決	○	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
85	地	東京地裁	H17.2.10	平成15(ワ)19324	分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤と その製造方法事件	特許	特許登録第3211824号 (特許登録第3341771号)	判決	×	無	○
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
86	地	大阪地裁	H17.2.28	平成15(ワ)10959、 平成16(ワ)4755	A|系スパッタリング用ターゲット材 およびその製造方法事件	特許	特許登録第3212024号	判決	○	有	○
	高	高裁	---	平成17(ネ)1615				和解	---	無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
87	地	名古屋地裁	H17.4.28	平成16(ワ)1307	移載装置事件	特許	特許登録第2528251号	判決	×	有	○
	高	高裁	H17.11.1	平成17(ネ)539				判決		無	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
88	地	大阪地裁	H17.7.28	平成16(ワ)9318	モンキーレンチ事件	実用	実用新案登録第2049289号	判決	○	無	○
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
89	地	大阪地裁	H17.11.24	平成16(ワ)8657	輸液バッグ事件	意匠	意匠登録第1107140号 意匠登録第1107512号 意匠登録第1108821号 意匠登録第1108822号 意匠登録第1108823号 意匠登録第1108824号	判決	○	無	---
	高	高裁	---	---				---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---
90	地	東京地裁	H18.3.22	平成16 (ワ) 8682	生理活性タンパク質の製造法事件	特許	特許登録第2576200号	判決	○	有	○
	高	知財高裁		平成18 (ワネ) 762							---
	最	最高裁								---	---

付録５：第一章及び第二章に掲載の裁判例集

【１－高】

東京高裁昭和 41 年 9 月 29 日判決（昭和 36 年（ネ）第 2881 号、損害賠償請求控訴事件）

先使用権認否：○

対象　　：ラジオ受信機（意匠権）

〔事実〕

・昭和 32 年 9 月頃	米国ニューヨーク市所在スチブンス社の社長であるエドワード・クライン（以下、「クライン」という。）は東京芝浦電気株式会社が、ある日本貿易雑誌上に掲載した球型ラジオの広告に目をとめ、その球型のキャビネットに些細な変更を加えることにより商品価値を増大せしめ得ることに思い至った。
・昭和 32 年 9 月 27 日	クラインは、上記球型ラジオについて東芝と取引をすることができるかどうかにつき同日付の書面で直接東芝宛照会したが、返事を得られなかった。
・昭和 32 年 10 月 17 日	クラインは、同日付の航空郵便をもって同社の日本における買付代理人である阪急貿易株式会社（以下、「阪急貿易」という。）にその折衝を依頼。
・昭和 32 年 11 月 6 日	東芝の回答は価格の点で大きな開きがあったので、同日付の航空郵便で再び阪急貿易に対し極秘で同社の考案を書きしるして、更に東芝との交渉を依頼したが、不調に帰した。その後、阪急貿易は他の一流電気メーカーと交渉したが、成立に至らなかった。
・昭和 32 年 12 月 11 日	阪急貿易の古田重郎は、控訴会社の社長である控訴人新井に会い、スチブンス社の計画しているラジオの製造についての研究と協力とを求めた。控訴人新井は、これに対し非常に興味を持ち、東芝の意匠について登録の有無、登録のある場合の抵触の関係等の調査及び同製造について研究及び協力を約した。
・昭和 32 年 12 月 14 日	控訴人らは、東芝の球型ラジオの意匠登録の有無の調査を弁理士村田有史に依頼したところ、既に意匠登録済みであることが判明したため、その意匠とスチブンス社の考えている地球儀型のものとの牴触関係を検討。
・昭和 33 年 1 月 13 日	控訴会社側では、当該牴触の調査を、同日付の手紙に地球儀型ラジオの図面を同封して村田弁理士に依頼し、不抵触の旨の回答を得た。
・昭和 33 年 1 月 21 日	控訴会社は、同日付の村田弁理士宛の手紙に図面を同封して、その登録出願を依頼。
・昭和 33 年 1 月末	スチブンス社の社長のクラインと副社長のベントリーが来日し、控訴会社の代表権をもつ取締役の大原弘及び同社の営業担当社員の高山仲彦と会談し、クラインが自己の考案にかかる意匠について説明し、控

訴会社側も既に作成していた図面を示して討議し、クラインの構想を基礎として、大体の基本的構想が定められ、細部についてなお控訴会社側で検討することとし、金型の作成その他の取引条件についても意見の一致を得た。

・昭和 33 年 2 月 1 日　控訴会社とスチブンス社は、その製造販売に関する契約を締結。

・昭和 33 年 2 月 15 日　スチブンス社は、上記契約に基づいて金型の代金として、少なくとも 1250 ドルを控訴会社に支払った。その頃、控訴会社は、当該ラジオ受信機の製造に着手。

・昭和 33 年 7、8 月頃から昭和 34 年 2 月まで　控訴会社は、少なくとも 2850 台を製造して、スチブンス社に引き渡した。

●出願日　昭和 33 年 4 月 18 日

・昭和 34 年 6 月から 34 年 12 月まで　被控訴人加藤産業は、地球儀型六石トランジスターラジオ受信機を少なくとも 1598 台製造し、これをサスーンに引渡し、サスーンはその頃これを米国に輸出販売。

・昭和 35 年 8 月 17 日　控訴人新井が上記登録意匠につき、その意匠権の二分の一の持分を控訴会社に譲渡する旨登録。以後、控訴人らが右意匠権の共有者となった。

〔判旨〕

「二、そこでまず被控訴人らの先使用権の抗弁について審究する。

〈証拠〉を総合すれば、次の事実が認められる。

（一）（１）　昭和三二年九月頃米国ニユーヨーク市所在スチブンス社の社長であるエドワード・クラインは東京芝浦電気株式会社が、ある日本貿易雑誌上に掲載した球型ラジオの広告に目をとめ、その球型のキャビネットに些細な変更を加えることにより商品価値を増大せしめ得ることに思い至った。すなわち右雑誌上に掲載された球型ラジオの表面には赤白の彩色による花模様があり、球型キャビネットの上部には放送局を選定する「ツマミ」が付いており、その頭部に大きい「ノブ」が付いていて支持台上に垂直に載せられていたが、クラインはこれを斜めに載せ且つ右「ノブ」を取除くことを考え、ともかく右の球型ラジオについて東芝と取引をすることができるかどうかにつき同月二七日付の書面で直接東芝宛照会したが返事を得ることができなかったので、更に同年一〇月一七日付の航空郵便をもって同社の日本における買付代理人である阪急貿易株式会社にその折衝方を依頼した。しかし東芝の回答は価格の点で大ぎな開きがあったので、同年一一月六日付の航空郵便で再び阪急貿易に対し極秘で同社の考案を書きしるすとして、「球状架構の型は、われわれがまさに望んでいるものであり、われわれの考案を受け入れ得るものである。われわれはこの架構上に丁度添付の地球儀図上にあるように極めて簡単に示される浮き彫りされた世界の球形図を配するつもりである。・・・・・われわれの欲する球体の正確な色は指定」する旨を記載した上、右添付の図としては、外国雑誌の切抜きで、縦横それぞれ二寸と五分位の長方形の紙に、東半球と西半球とが引き延された形で印刷され、配色は、陸地は緑、山が茶色、海が青とせられたものを同封し、球型キャビネットの中に入れるラジオはトランジスターのものではなく真空管構造のものでもよいとして更に東芝との交渉方を依頼したが、これまた不調に帰した。

（２）　その後阪急貿易は他の一流電気メーカーと交渉したが、これまた成立に至らず、同年一二月になってラクサー貿易会社から人手した広告の切抜きで控訴会社を知り、阪急貿易の古田重郎が同月一一日控訴会

社の社長である控訴人新井に会い、前記のスチブンス社からの切抜きを示し、また東芝との間の話をした上でスチブンス社の計画しているラジオの製造についての研究と協力とを求めた〇控訴人新井はこれに対し非常に興味を持ち、ミシン等に関するカタログで地球儀の図面の記載のあるものを示し、当時かようなものが流行しているとて、これをラジオに使うことは賛成であると、東芝の意匠について登録の有無、若しこれが登録のある場合についての抵触の関係等の調査及び右の製造についての研究及び協力を約した。そしてその際、控訴人らは地球儀型の意匠をもった球型キャビネットの金型を準備すること、球型キャビネツ１の素材はプラスチックにするが、如何なる種類のプラスチックにするか、また浮彫りの地球を表わすスチブンス社送付の写真に従った意匠及び色彩については東芝の球型ラジオを研究のため購入した上で決定する等の話合いがせられ、なお控訴人らはトランジスターの内部の回路と受信機の青写真を準備することとなった。

（３）　そこで控訴人らは早速同年一二月一四日東芝の球型ラジオの意匠登録の有無の調査方を弁理士村田有史に依頼したところ、既に意匠登録第一二五、二一七号として登録済みであることが判明したが更にその意匠とスチブンス社の考えている地球儀型のものとの牴触関係を検討することとなり、なお、控訴会社側の意見では浮彫りは内側からするのがよいというので、それについての意見もスチブンス社にその問合せがせられた。

（４）　控訴会社側では右牴触についての調査をすべく、翌三三年一月一三日付の手紙に地球儀型ラジオの図面（この図面は文房其店に売っている地球儀とほぼ同じ型のものを鉛筆書きで単にスケッチしたにすぎないものであった。）を同封してその調査を村田弁理士に依頼し、不抵触の旨の回答を得た。しかしその頃既に控訴人らの方では右地球儀型のラジオについての意匠登録の意図を持っており、村田弁理士からその出願のためには右のような図面ではなく青図としての完全なものが必要である旨の連絡を受け、同月二一日付同弁理士宛の手紙に甲第一五号証の二の図面（青写真）を同封して、その登録出願方を依頼した。そして右の出願は次に記載の丙第一号証の契約の後ではあるが同年二月三日に控訴人新井の名義でその手続がせられた。

（５）　以上のような状況にあるとき同年一月末にスチブンス社から社長のクラインと副社長のベントリーとが来日し、控訴会社で控訴会社の代表権をもつ取締役の大原弘及び同社の営業担当社員であり英語のわかる高山仲彦と会談し、その会談には阪急貿易の古田重郎も立会った。（控訴人新井は当時渡米中で右会談には加わらなかった）。そしてその席上でクラインは自己の考案にかかる意匠について説明し、控訴会社側からも既に作成せられていた前記甲第一五証の二中の中央の図面（正面図）が示され、文房具店で市販の地球儀をも用いて種々討議がせられ、その際クラインから「つまみ」の部分、「支持台」の部分等についても指示があり、結局クラインの構想を基礎とし、勿論甲第一五号証の二のものとは異なり、球面上に地球の図を浮彫りにするものとして、大体の基本的構想が定められ、細部については製造上の都合等もあり、なお控訴会社側で検討することとし、金型の作成その他の取引条件についても意見の一致を見、翌二月一日には控訴会社とスチブンス社間に丙第一号証による契約が締結せられた。そして右約旨の大要は、（イ）その対象である地球儀型ラジオの型は当初スチブンス社より控訴会社に提供のもので、控訴会社はスチフンス社のために右型の六石１ランジスターラジオを一組当り一六ドル（ＦＯＢ日本港輸出梱包甲板渡）で製造する。

（ロ）　右ラジオの意匠に関する一切の権利はスチブソス社に帰属する。

（ハ）　控訴会社は右意匠または地球儀型の如何なるラジオも他の如何なる会社のためにも製造してはならない。

（ニ）　右ラジオの製造に要する金型代二、五〇〇ドルは折半して負担し、金型は共有とする。（金型の所有権は、はじめスチブンス社に全面的に帰属する旨提案されたが、両者協議の末上述のようになった。）

（ホ）　控訴会社において右金型による見本を六〇日以内に完成し、航空便でスチブンス社に送付する。

（ヘ）　スチブンス社は右見本を承認次第直ちに全金額の信用状を開設する。
（ト）　若し右意匠を変更することが必要なとざは、その見本につきスチブンス社の承認があるまで控訴会社は生産を開始してはならない。
（チ）　控訴会社は月産一、〇〇〇個の生産をし、且つ右生産台数は二、〇〇〇台まで増大し得ることを保証する。
（リ）　控訴会社は注文品の引渡を見本承認後四五日以内に完了する。
というにあった。
（６）　スチフンス社は同月一五日右金型代金の半分である一、二五〇ドルを控訴会社に支払い、また同社の買付代理人である阪急貿易株式会社から更に右代金の四分の一に当る六二五ドルが同日控訴会社に渡された。
（７）　控訴会社は右約定に従って金型及び見本の作成に着手し、その見本は同年四月一一日頃には完成して、同月二一日にはその一個をスチブンス社宛航空便で送付し、同社の承認を得てその本格的な製造に着手し、同年七、八月頃以降翌三四年三月頃までの間右見本と同一の品をスチブンス社に納入し、同社はこれを米国内で販売した。
（８）　右見本の意匠は当初クライン等との会談の際話合ったものに相当の変更を加えたものであったが、これは大体において現実製作上の難易等の関係から加えられたものであって、地球儀型のトランジスター・ラジオのものとしての基本的構想には変りないものであった。
（９）　控訴人新井は右見本のものの意匠について、先に甲第一五号証の二のものについてした登録出願とは別に、同年四月一一日付書面で村田弁理士にその出願方を依頼し、同月一八日その登録出願をし本件意匠の登録を受けた。
（二）　スチブンス社は右のようにして控訴会社と本件ラジオの取引をしていたのであるが、昭和三四年四月頃両者間に右取引についての紛争を生じ、その取引を止めざるを得なくなるに及んで同年五月末頃被控訴人サスーンに本件ラジオの汪文を発し、同被控訴人はこれを承諾の上、更に被控訴会社にその製作納人方を注文し、被控訴会社もまたこれを承諾してその製造をすることとなったものであるが、右三者間の契約においては、その対象とするラジオはその見本をスチブンズ社において提供し、すべてそのとおりのものを製作納入すべきものとし、被控訴人両名ともスチブンス社以外の者のために同種のラジオを製作販売することはできずスチブンス社から発注があった場合にだけその製作納人をすべぎものと定められ、被控訴会社は右約定の下に本件ラジオの製造をしてこれを被控訴人サスーンに納入し、同被控訴人またこれをスチブンス社だけに輸出納入していたものである。
右のとおりに認められるところであって、原審及び当審証人大原弘、原審証人高山仲彦、証拠保全によるエドワード・クラインの各証言並びに原審における控訴会社代表者兼控訴本人新井実の供述中には右認定とその趣旨を異にする部分があるが、これを採用することはできず、他に右認定を左右するに足る資料はない。
三、そして前項（一）の認定事実からすれば
（一）　本件地球儀型ラジオの意匠は、その当初においては、ただ東芝の球型ラジオに或る程度の変更を加え、球型のラジオを斜めに傾けた地球儀型のものとし、これに地球の図面を浮彫りにするという程度の抽象的なものではあったが、その当初の発案者はスチブソス社のクラインであること、
（二）　控訴人新井は、阪急貿易の古田から右クラインの構想についての話を受けるまで地球儀型の意匠についての関心は持ってはいたが、これをラジオの意匠として使用することまでは、まだ考えていなかったこと、

（三）　控訴人新井は前記のクラインの着想を右の古田を通じて知り、その具体化についての研究を控訴会社員に命じ、控訴会社においても昭和三二年の暮以降その研究に着手し、翌三三年一月二〇日頃までには甲第一五号証の二の青図を作成できる程度にまでは到達していたこと（甲第一五号証の二の図面作成日時欄には一、九五七年一〇月三〇日の記載がある。しかし前示甲第一三号証、第一四号、第一五号証の各一、二に当審証人村田有史の証言を合せ考えれば、控訴会社が球型ラジオについて東芝が意匠登録を受けているか否かの調査方を村田弁理士に依頼したのが昭和三二年一二月一四日のことであり、また地球儀のものが、右東芝の登録意匠に抵触するか否かの調査を依頼したのは翌三三年一月になってからのことであって、その依頼については同弁理士からの要求で控訴会社は同月一三日付の書面に地球儀型のものの図面を同封送付しているが、これは単に市販の地球儀を鉛筆書きでスケッチしたに止まるものであり、同弁理士から出願するならかようなスケッチでは足らず、青図として完全なものを作れとの指示があり、その指示に応じて同月二一日付書面に同封送付せられたのが前記の甲第一五号証の二の図面であることが認められ、右事実関係からすれば、右図面の作成年月日が前記のように昭和三二年一〇月三〇日とせられているのは事実に合致するものではなく、その日付は遡記せられたものと認めざるを得ない。）

（四）　そこで昭和三三年一月末におけるクラインらとの会談では、控訴会社側から右甲第一五号証の二中の中央の図面が示され、また市販の地球儀をも用いて種々討議がせられたのであるが、クラインの側でも、それまでには当初の発案について相当具体的な構想もできており、その構造に基づく指示もあって、結局このクラインの構想を基礎として、その考案の具体化が計られ、大体においてその意匠の確定を見たこと（控訴人らは丙第一号証の契約の対象となったものの意匠は甲第一五号の二のものであると主張する。しかし、右甲第一五号証の二のものには地球の図面が表わされていないのであり、クラインの当初からの構想が地球の図面を浮彫りする点にあったことから考え、前記の会談における結論及び丙第一号証の契約の際の対象とせられた意匠が甲第一五号証の二のものであるとは、とうてい考えられない。）

（五）　しかし現実製作の面からの要請もあることではあり、右会談及び丙第一号証作成の際も、右意匠の細部についてはなお変更の要がある場合が予想せられたので、その変更は一応控訴会社側にまかされたが、その変更についてはスチブンス社側の承認を要するものとせられたこと、

（六）　そしてその意匠の当初の発案者はクラインであり、またその基本的構想は右クラインの着想からとったものであることから、控訴会社側も右意匠についてのすべての権利がスチブンス社側にあることを認めたものであること、

（七）　右意匠はその後金型等作成の段階で相当程度の変更が加えられたが、これは前記の話合いによるものであり、その変更は大体現実製作の場合の難易等の関係上加えられたもので、これをスチブンス社が承認したものであって、この変更が加えられたからといって前記契約における意匠に関する権利の帰属条項には何らの変更もあるべき性質のものではなく従ってまた、右丙第一号証による取引も右変更せられた意匠によるものを対象物として双方異議なく実行せられたものであること、

（八）　従って右変更后の意匠は相当程度内第一号証の契約当時のものとは変ってはいても、これが右契約の対象となるべき意匠には相違がなく、この最後に確定せられた意匠についての権利がスチブンス社に帰属したものであること、

（九）　控訴会社は右契約に従ってその所定のラジオ受信機を製造し、これをスチブンス社だけに販売引渡していたものであり、別に同社の隷下にある支店、営業所等の関係にあったものではなく、自己の計算において右の取引をしていたものではあるが、前記の意匠にかかるラジオ受信機の製造販売については、これをスチブンス社以外の者のためにすることはできない拘束を受けており、専らスチブンス社のために同社の有

する意匠を用いて右の製造販売をしていたにすぎないものであり、スチブンス社はこれを業として他に転売していたものであること、

（一〇）　控訴人新井は、控訴会社とスチブンス社間の前記の契約上はスチブンス社に属するものと定められた前記最後の意匠についてその登録出願をし、本件意匠権の登録を受けたものであることが認められる。

四、ところで旧意匠法第九条は意匠登録出願の際現に善意に国内においてその意匠実施の事業を為し又は事業設備を有する者はその登録意匠につき事業の目的たる意匠の範囲内において実施権を有する旨を規定しており、右にいわゆる「善意に」とは、当該事業ないし事業設備の対象となる意匠についての考案が「他人に帰属することを知らないで」との趣旨であると解するのが相当であり、また「実施の事業をなす」というのも、単に自己の有する事業設備を使用し、自らの手によって直接その製造販売等の事業をしている場合だけで１なく、他人の設備を利用し、その他人をして自己のためのみに自己の有する意匠を使用せしめて、その意匠に係る物品を製造せしめ、その販売引渡しをなさしめてこれを他に転売する場合もまたこれに当るものと解するのが相当である。

そこで本件についえこれを見れば、スチブンス社は、控訴人新井の本件登録意匠の登録出願の際、現に我が国内において前記の趣旨において控訴会社を介して右登録意匠実施の事業をしていたものであり、また右実施に当り、右意匠が自己に属することを信じていたものであって控訴会社は固より控訴人新井に右意匠が帰属するとは全然これを考えず、また固よりこれを知らなかったものであるから右実施は全く善意のものというべきである。従ってスチブンス社は、本件登録意匠について、これを使用してのラジオ受信機の製造販売について先使用による実施権を有するものと解すべきことは明らかであるといわなければならない。

そして前記二の（二）の認定事実からすれば、被控訴人らは右スチブンス社の注文により、専ら同社のためにのみ本件ラジオ受信機の製造販売ないし輸出をしたにすぎないものであるから、右控訴人らの行為もまた前記スチブンス社の有する先使用権の範囲内の適法なものであり、これをもって控訴人新井の有する本件意匠権を侵害するものとすることはできないものといわなければならない。

五、（一）　控訴人らは本件登録意匠と丙第一号証の契約の封象となった意匠とは異なると主張し、スチブンス社は本件意匠の出願当時その存在自体すら知らなかったものという。そしてなるほど前記認定事実から明らかなように、本件登録意匠は丙第一号証の契約当事のものに比し相当の変更が加えられたものであり、その変更せられた意匠による見本がスチブンス社に送られたのは、右意匠の登録出願の日である昭和三三年四月一八日より後の同月二一日のことであるから、本件登録意匠の出願当時においては、スチブンス社はその意匠の詳細な内容についてはこれを知らなかったと見るのが相当であろう。しかし当審証人古田重郎の証言によれば、スチブンス社の買付代理人である阪急貿易の古田は、右見本の送付前にその全部ではないが、上の半分だけでき上った半製品は既にこれを控訴会社から見せられている事実が認められるたけでなく、本件丙第一号証の契約においては、その対象とする意匠について或る程度の変更の加えられることは既に予想せられており、その変更については現実製作に当る控訴会社側にこれを一任し、しかもその変更せられたものの権利もスチブンス社側に属することを認めていた（これは意匠の基本的構想がスチブンス社側から出たことによるものであり、従って本件登録意匠が右基本的構想から離れた別個独立のものともなれば、また別途考慮を要することともなろうが、本件登録意匠が右の基本的構想から離れたものといえないことは前記の認定事実を総合すれば明らかなところであって、また事実控訴会社は、本件登録意匠によるものを丙第一号証の対象物としてスチブンス社にその製作交付をしていること前記のとおりである。）のであるから、スチブンス社側が本件出願当時その出願意匠の詳細を知らなかったにせよ、右意匠に関する権利が丙第一号証の契約の対象とせられており、その権利がスチブンス社に属するとの約定には何らの変更もなく、これが有効

に存在していたものと認むべきことは明らかであるから、右控訴人らの主張はとうていこれを採用することはできない。

（二）　控訴人らはまた丙第一号証の契約は、控訴人新井の考案につき控訴会社がスチブンス社にその実施権（または再実施）を認めた趣旨のものにすぎないともいうが、その然らざることは既に説明したところからして明らかである。

（三）　控訴人らはまた被控訴人らのした本件地球儀型ラジオ受信機の製造販売はスチブンス社のためではなく、リチャード輸入会社のためであると主張する。そして前示乙第一号証によれば被控訴人サスーンに対する本件ラジオの当初の購人注文書がリチャード輸入会社から出されたものであることはこれを認めるに足るのであるが、〈証拠〉を総合すれば、リチャード輸入会社はスチブンス社の社長であるクラインが社長をしている同系の会社であって、右乙第一号証が右会社名で出されたのはただ形式だけであって、その実際の注文者はスチブンス社であり、従つてまた右汪文書に対する注文受書である乙第二号証も、被控訴人サスーンからスチブンス社に宛てて出されていることが認められ、また被控訴会社からのその后の交渉もすべてスチブンス社との間にせられていることが認められるので、右控訴人らの主張もまたこれを採用するに由がない。

（四）　また控訴人らは、スチブンス社と被控訴人らとの問には意匠権の再実施についての契約もなく、また先使用権についてはもともと実施権の設定自体が許されないから、スチブンス社の有する先使用権についての被控訴人らの実施は違法であるという。しかし被控訴人らの本件ラジオ受信機の製造販売は、何もスチブンス社からその先使用権の実施を許されてこれをしたものではなく、契約関係ではあるが、スチブンス社の命を受けてその命のままにこれをしたに止まるものであり、いわばスチブンス社の機関的な関係でスチブンス社の有する先使用権そのものを行使したにすぎないものと解すべきであるから、この控訴人らの主張も失当である。

（五）　控訴人らは若し右のように解すべきものとすれば、先使用権の範囲は無限に拡大されることとなり、先願主義の例外措置として設けられた先使用権制度の本旨は没却されてしまうとも主張する。しかし先使用権の制度は、先願主義をとるわが法制の下において、先願者と先考案者との保護の均衡等を計らんとして設けられたものであり、従って先使用による実施権の範囲は、先使用者が当該意匠の登録出願当時に現に実施していた事業以外にこれを及ぼすことはできないものではあるが、その事業の範囲内においては、その事業の拡大強化等は当然にこれを為し得るものと解するのが相当であり、右控訴人らの主張もまたこれを採用することはできない。

（六）　なお控訴人らは丙第一号証中の「ａｌｌ　ｒｉｇｈｔｓ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ｔｈｉｓｒａｄｉｏ」にいう「ａｌｌ　ｒｉｇｈｔｓ」とは右ラジオの「意匠」についてのものではなく、その販売に関する一手販売権のことを指すものとして種々の主張をするが、前認定の各事実に丙第一号証の文言を総合して考察すれば、右にいう「すべての権利」は「意匠」についてのものと解せざるを得ないものであること前認定のとおりであつて、このことは、たとえ、右丙第一号証による契約中にその意匠についての登録出願等の事項について何らの定めがせられていないにせよ、また本件意匠についてスチブンス社がわが国及びその本国である米国においてその登録出願の手続をせず、却って控訴人新井において右両国でその手続をし登録を受けた事実があるにせよ、その結論を異にすべきものとは考えられない。

（七）　また控訴人らは丙第一号証に基づく契約は既に昭和三四年四月中に解除せられており、従って被控訴人らは右契約の条項を援用しての先使用権の抗弁をすることはできないと主張する、そして前示証人大原弘、古田重郎の各証言及び控訴会社代表者兼控訴本人新井実の供述からすれば、丙第一号証の契約後右契約

に従いスチブンス社及び阪急貿易から控訴会社に交付せられた前記金型代金は相殺の形ではあるが、その後月日はあまり明瞭ではないが、大体において昭和三四年四、五月頃には控訴会社よりスチブンス社及び阪急貿易に返還せられ、スチブンス社側においてこれを受取っている事実が認められるので、前記の契約は少なくとも右金型代金返還の時には解除せられているものと認めるのが相当である。しかし内第一号証による契約といっても、その契約条項中には本件ラジオの製造及び販売に関する取引条項の外に、本件意匠についての帰属条項があり、右意匠についての条項は、前認定の事実関係から考え、本件意匠が元来スチブンス社側の発案から考案せられるに至ったものであり細部については控訴会社側の考案も取入れられてはいるが、その基本的構想はスチブンス社の社長であるクラインの創案であるところから、その意匠に関する権利は、控訴会社としてもこれをスチブンス社側に属することを認めざるを得ない立場から、前記のような承認条項が前記の契約条項中に入ったにすぎないものと解せられ、従って右条項も右契約条項中の一条項とせられてはいるが、その性質は双務契約たる性質を有する取引条項とは異なり、単独行為たる性質を持ち、通常の契約解除の対象とはなり得ないものと解するのが相当であるから、前記の契約が解除せられたとしても、その解除は右契約条項中における取引条項に限ってその効果を発生するにすぎないものであり、意匠権帰属に関する条項には何らの影響をも及ぼすものではないと解すべきであり、右条項はなおその効力を有するものというべきである。従ってこの意味においても右控訴人らの主張は失当であるが更に先使用権は、意匠登録出願の際現に善意にその意匠実施の事業をしていた者に対し与えられるものであって、本件においてスチブンス社が控訴人新井の本件登録意匠の出願の際、右の要件を具備していたものであることは前認定のとおりであって、この事実はたとえ丙第一号証の契約が解除となったとしても、これを抹殺し得べくもない事柄なのであるからこの趣旨においても右控訴人らの主張はとうていこれを採用することはできない。

六、以上のとおりであるから、被控訴人らの本件ラジオの製造販売行為は適法なものであって、何ら控訴人らの権利を侵害するものとはいえないものであり、その侵害を前提としてする控訴人らの本訴請求は爾余の争点について判断するまでもなく、失当であって、これと趣旨を同じくする原判決は相当である。」

【１―最】

最高裁昭和44年10月17日第二小法廷判決（昭和41年（オ）第1360号、意匠権侵害排除、損害賠償請求事件）

先使用権認否：○

対象　　：ラジオ受信機（意匠権）

〔事実〕

・昭和 32 年 9 月頃	米国ニューヨーク市所在スチブンス社の社長であるエドワード・クライン（以下、「クライン」という。）は、東京芝浦電気株式会社がある日本貿易雑誌上に掲載した球型ラジオの広告に目をとめ、その球型のキャビネットに些細な変更を加えることにより商品価値を増大せしめ得ることに思い至った。
・昭和 32 年 9 月 27 日	クラインは、上記球型ラジオについて東芝と取引をすることができるかどうかにつき同日付の書面で直接東芝宛照会したが、返事を得られなかった。

・昭和 32 年 10 月 17 日　クラインは、同日付の航空郵便をもって同社の日本における買付代理人である阪急貿易株式会社（以下、「阪急貿易」という。）にその折衝を依頼。

・昭和 32 年 11 月 6 日　東芝の回答は価格の点で大きな開きがあったので、同日付の航空郵便で再び阪急貿易に対し極秘で同社の考案を書きしるして、更に東芝との交渉を依頼したが、不調に帰した。その後、阪急貿易は他の一流電気メーカーと交渉したが、成立に至らなかった。

・昭和 32 年 12 月 11 日　阪急貿易の古田重郎は、上告会社の社長である上告人新井に会い、スチブンス社の計画しているラジオの製造についての研究と協力とを求めた。上告人新井は、これに対し非常に興味を持ち、東芝の意匠について登録の有無、登録のある場合の抵触の関係等の調査及び同製造について研究及び協力を約した。

・昭和 32 年 12 月 14 日　上告人らは、東芝の球型ラジオの意匠登録の有無の調査を弁理士村田有史に依頼したところ、既に意匠登録済みであることが判明したため、その意匠とスチブンス社の考えている地球儀型のものとの牴触関係を検討。

・昭和 33 年 1 月 13 日　上告会社側では、当該牴触の調査を、同日付の手紙に地球儀型ラジオの図面を同封して村田弁理士に依頼し、不抵触の旨の回答を得た。

・昭和 33 年 1 月末　スチブンス社の社長のクラインと副社長のベントリーが来日し、上告会社の代表権をもつ取締役の大原弘及び同社の営業担当社員の高山仲彦と会談し、クラインが自己の考案にかかる意匠について説明し、上告会社側も既に作成していた図面を示して討議し、クラインの構想を基礎として、大体の基本的構想が定められ、細部についてなお上告会社側で検討することとし、金型の作成その他の取引条件についても意見の一致を得た。

・昭和 33 年 2 月 1 日　上告会社とスチブンス社との間で、上告会社がスチブンス社のためにトランジスターラジオ受信機を製造等する旨の契約を締結。

・昭和 33 年 2 月 15 日　スチブンス社は、上記契約に基づいて、金型代金の半分である 1、250 ドルを上告会社に支払い、また同社の買付代理人である阪急貿易から更に同代金の四分の一に当る 625 ドルが上告会社に渡された。

・昭和 33 年 4 月 11 日　上告会社は上記約定に従って金型及び見本の作成に着手し、見本を完成させた。

●出願日　昭和 33 年 4 月 18 日

・昭和 33 年 4 月 21 日　上告会社は、見本の 1 個をスチブンス社宛航空便で送付し、同社の承認を得てその本格的な製造に着手。

・昭和 33 年 7、8 月頃以降翌 34 年 2 月頃まで　上告会社は、同見本と同一の品を少なくとも 2850 台を製造して、スチブンス社に納入し、同社はこれを米国内で販売。

・昭和 34 年 4 月頃　スチブンス社と上告会社との間に上記取引についての紛争を生じ、その取引を止めざるをえなくなった。

・昭和 34 年 5 月末頃　スチブンス社は被上告人ラーモ・エス・サスーン（以下、「サスーン」という。）に本件ラジオの汪文をし、被上告人はこれを承諾の上、更に被上告会社にその製作納入を注文し、被上告会社はこれを承諾して製造。

・昭和 34 年 6 月から 34 年 12 月まで　被上告人加藤産業は、サスーンの注文により、地球儀型六石トランジスターラジオ受信機を少なくとも 1598 台製造し、これをサスーンに引渡し、サスーンはその頃これを米国に輸出販売。

・昭和 35 年 8 月 17 日　上告人新井が上記登録意匠につき、その意匠権の二分の一の持分を上告会社に譲渡する旨の登録。以後、上告人らが右意匠権の共有者となった。

〔判旨〕

上告理由第二点について（旧意匠法第9条の「意匠実施の事業をなし又は事業設備を有する者」とは、意匠登録出願の際に、出願者とは別個独立に同一意匠を使用して実施事業をなし或は事業設備を有している者を指すと解すべきであり、スチブンス社は上告会社代表者である上告人とその個人会社である上告会社を介して意匠について約定し、契約上の特殊関係に立つ場合は、意匠に関する紛争は両者の契約上の問題として解決せらるべきものであって、かかる場合に先使用権の規定を適用した原判決は誤っているという点）。

「旧意匠法（大正一〇年法律九八号）九条は、「意匠登録出願ノ際現ニ善意ニ国内ニ於テ其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設備ヲ有スル者」があれば、その者に対し、同人が右要件を具備しているという事実自体にもとづき、当然に、当該意匠についての実施権、すなわちいわゆる先使用権を認める趣旨であると解するのが相当である。したがつて、訴外スチブンス社が本件意匠につき右法条所定の要件を具備している以上、同社が、上告人新井実の右意匠登録出願の以前に、同上告人の代表する上告会社との間に、右意匠実施の事業に関し、所論の丙第一号証による契約を締結していた事実があるとしても、それが右スチブンス社に対し右意匠についての先使用権を認める妨げとなるべき理由はない。論旨は、独自の見解にもとづき原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。」

同第三点について（旧意匠法第9条の「実施の事業を為し」とは、自己のため、自己の計算において意匠実施の事業をなすことと解すべきであり、このなかに他人の設備を利用する場合であっても、自己のためにのみ意匠を使用させる場合をふくむ、との原判決の見解は誤っているという点）。

「旧意匠法九条にいう「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」とは、当該意匠についての実施権を主張する者が、自己のため、自己の計算において、その意匠実施の事業をすることを意味するものであることは、所論のとおりである。しかしながら、それは、単に、その者が、自己の有する事業設備を使用し、自ら直接に、右意匠にかかる物品の製造、販売等の事業をする場合だけを指すものではなく、さらに、その者が、事業設備を有する他人に注文して、自己のためにのみ、右意匠にかかる物品を製造させ、その引渡を受けて、これを他に販売する場合等をも含むものと解するのが相当である。したがつて、以上と同旨の見解に立つて、訴外スチブンス社は、上告人新井実が本件意匠の登録出願をする以前に、上告会社を介し、その意匠実施の事業をしていた者にあたる、とした原審の解釈判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審の認定にそわない事実関係にもとづいて原判決を非難し、または、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。」

同第四点について（原判決が、先使用権者と何ら支配従属関係に立つものでない者が、その注文によって当該意匠実施行為を行う場合にも、先使用権者と機械的な関係に立つという理由で、これを先使用権の行使

行為そのものであるとして、先使用権の実施の範囲を拡張して解するのは誤りであるという点）。

「被上告人らは、訴外スチブンス社の注文にもとづき、専ら同社のためにのみ、本件地球儀型トランジスターラジオ受信機の製造、販売ないし輸出をしたにすぎないものであり、つまり、被上告人らは、右スチブンス社の機関的な関係において、同社の有する右ラジオ受信機の意匠についての先使用権を行使したにすぎないものである、とした原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯することができる。そして、右事実関係のもとにおいて、被上告人らがした右ラジオ受信機の製造、販売ないし輸出の行為は、右スチブンス社の右意匠についての先使用権行使の範囲内に属する、とした原審の解釈判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした事実の認定を争い、または、原判決を正解しないでこれを非難するものにすぎず、採用することができない。」

同第五点について（昭和33年2月1日に上告会社とスチブンス社との間で締結された製造販売契約は、昭和34年5月頃スチブンス社がラジオ受信機の金型代金の返還を受けた時期において解除されたものであるが、同契約の終了は、スチブンス社の意匠「実施事業」が廃絶したことを意味し、スチブンス社の先使用権は消滅したものであり、既に消滅した先使用権の復活を認める原判決は不当であるとする点）。

「訴外スチブンス社が本件意匠について有する先使用権は、同社が上告会社との間に締結した所論の丙第一号証による契約自体の効果として認められたものではなく、右スチブンス社が上告会社との間に右契約を締結したうえ、上告会社を介して、右意匠実施の事業をし、旧意匠法九条所定の要件を具備した事実自体にもとづいて認められたものであることは、原判示に照らして、明らかであるから、右契約がその後解除され、消滅するに至つたとしても、そのことから直ちに右スチブンス社の右先使用権も消滅するに至つたものと解しなければならない理由はない。また、仮に右契約が解除された結果、右スチブンス社の右意匠実施の事業が一時中止されたことがあつたとしても、それをもつて直ちに同社の右事業が廃止され、右先使用権も消滅するに至つたものということはできない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。」

同第六点について（旧意匠法第 9 条の「善意に」は、出願者の「考案のあることを知らないで」の意味に解すべきであり、原判決が、考案が「他人に帰属することを知らないで」との意味に解しているのは誤りであり、仮にしからずとしても、原判決の右解釈は、従来の判例（大審院判決・昭和 13 年 2 月 4 日民集 17 巻 42 頁）が「右出願アル事実ヲ知ラスシテ現ニ他人ノ出願ニ係ル同一考案ヲ利用シテ製作・販売・拡布等実施事業ヲ為シ」と判示し、「善意」につき「先願の事実を知らないで」の意味に解釈しているのと相反しているという点)。

「訴外スチブンス社は、上告人新井実が本件意匠の登録出願をした当時、右意匠の考案が自己に帰属するものと信じ、したがって、それが他人に帰属することを知らないで、上告会社を介して、右意匠実施の事業をしていたものである、とした原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に微し、首肯することができる。そして、右事実関係のもとにおいて、右スチブンス社は、上告人新井実の右意匠登録出願の当時、旧意匠法九条にいう「善意ニ」右意匠実施の事業をしていた者にあたる、とした原審の解釈判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。」

【２－高】

札幌高裁昭和 42 年 12 月 26 日判決（昭和 41 年（ネ）第 173 号、昭和 41 年（ネ）第 174 号、昭和 42 年（ネ）第 278 号、コンクリートブロック製造販売差止権不存在確認請求控訴事件、附帯控訴事件）

先使用権認否：○

対象　　：構築用コンクリートブロック（意匠権）

〔事実〕

・昭和 32 年 8 月 15 日頃から　一審原告精工コンクリート代表者次藤慶治（以下、「次藤」という。）は、昭和 39 年 4 月 24 日に一審原告精工コンクリート工業株式会社を設立するまで精工コンクリート工業所の商号でコンクリート二次製品の製造販売の事業を実施。

・昭和 34 年頃　次藤は、訴外大竹幸一郎から渡島支庁治山課で作成された図面に基づき、コンクリートブロツクの製作を依頼され、その指示に従つてこれを 4000 個製造して訴外大竹に引渡した。

・昭和 36 年 4 月頃　土木建築業を営む訴外山添兼義（以下、「訴外山添」という。）は、北海道庁の職員である訴外太田重良の創作にかかる本件コンクリートブロツクの製造を北海道庁十勝支庁林務課治山係長から勧奨され、その頃同コンクリートブロツク製造用の型枠を製作し、これを用いてコンクリートブロツクの製造を行うようになった。

・昭和 36 年中　訴外山添は、十勝支庁長の発注にかかる中川郡池田町字千代田地内三角沢崩壊地復旧工事に上記図面Ｂ型のコンクリートブロツク 156・1 平方米を製造使用。

・昭和 37 年、昭和 38 年中　訴外山添は、継続的に上記支庁長発注の請負契約にもとづく各工事につき上記図面Ａ型およびＢ型のコンクリートブロツクを製造してこれを使用。

●出願日　　昭和 38 年 5 月 31 日

・昭和 38 年 6 月　次藤は、訴外太田重良から同コンクリートブロツクの使用により土木工事の経費、時間が節減できるからこれを広めたいとの話を聞き、再びその製造を行うこととし、その頃同コンクリートブロツク製造のための設備である型枠を製作。

・昭和 39 年 4 月頃　訴外山添は、同コンクリートブロツク製造用の型枠の全部である 200 組を一審原告北州林業株式会社に代金 20 万円で売渡すとともに、同コンクリートブロツク製造に従事する従業員 10 名のうち 2 名を同一審原告に提供し、それ以来訴外山添は、コンクリートブロツク製造に関する事業をやめて、同一審原告が製造する同コンクリートブロツクを購入使用。

・昭和 39 年 10 月 3 日　一審被告は、昭和 39 年 10 月 3 日付内容証明郵便をもつて一審原告らに対しそのコンクリートブロツクの製造販売の差止を請求。

〔判旨〕

「四.　一審原告らは、一審被告が右意匠登録を出願した日以前から本件コンクリートブロツクを製造販売し、いわゆる先使用による通常実施権を有する、と主張するので判断する。

（一）まず一審原告北州林業株式会社についてみるに、官署作成部分の成立に争いがなく、その余の部分につき原審証人山添兼義の証言により成立が認められる甲第一〇号証、原審証人山添兼義の証言により成立が

認められる甲第七号証、原審証人山添兼義、同水谷高治の各証言および弁論の全趣旨を総合すると、（１）土木建築業を営む訴外山添兼義は昭和三六年四月頃、北海道庁の職員である訴外太田重良の創作にかかる本件コンクリートブロツクの製造を北海道庁十勝支庁林務課治山係長から勧奨され、これが意匠登録出願されることを知らないで、その頃右コンクリートブロツク製造用の型枠を製作し、これを用いてコンクリートブロツクの製造を行うようになり、昭和三六年中に十勝支庁長の発注にかかる中川郡池田町字千代田地内三角沢崩壊地復旧工事に原判決別紙第一図面Ｂ型のコンクリートブロツク一五六・一平方米を製造使用したほか、継続的に昭和三七年、昭和三八年中にも右支庁長発注の請負契約にもとづく各工事につき右図面Ａ型およびＢ型のコンクリートブロツクを製造してこれを使用したこと、（２）右コンクリートブロツク製造のために要する設備としては、右型枠のほかに特段の設備を要しないが、訴外山添は昭和三九年四月頃右コンクリートブロツク製造用の型枠の全部である二〇〇組（Ａ型一三五組、Ｂ型一六五組）を一審原告北州林業に代金二〇万円で売渡すとともに、右コンクリートブロック製造に従事する従業員一〇名のうち二名を同一審原告に提供し、爾後訴外山添は、コンクリートブロツク製造に関する事業をやめて、同一審原告が製造する右コンクリートブロツクを購入使用するにいたつたこと、の諸事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

元来先使用による実施権は、意匠登録があつたときに当該意匠の実施である事業をしている者またはその事業の準備をしている者に与えられる権利であつて、意匠登録があるまでは、右事業をなしまたは準備をしている者は単に将来実施権者たり得べき地位を有するに過ぎないものではあるけれども、このような地位も法律上保護の対象となるものであり、その意匠実施の事業とともにするときは意匠法第三四条第一項の趣旨に則りこれを他に譲渡し得るものと解するを相当とする。

右認定の事実によると、訴外山添は昭和三六年四月頃、訴外太田重良の創作にかかる本件コンクリートブロツクの意匠を、これが意匠登録出願されることを知らないで、本件意匠登録出願の日以前から他人を介してその意匠の創作者から知得し、右意匠の実施である事業をしていた者として、将来本件意匠につき意匠法第二九条による通常実施権を取得し得べき地位にあつたものであり、しかも、一審原告北州林業は、昭和三九年四月訴外山添から右コンクリートブロツク製造に関する事業設備を譲り受けたのであるから、他に特段の事情の存しない限り、これとともに訴外山添から右通常実施権者たり得べき地位をも承継したものと認めるのを相当とする。

一審被告は、一審原告北州林業は通常実施権の譲受けについて登録をしていないから、一審被告に右譲受けを対抗できないと主張するが、一審原告北州林業は、上記のとおり未だ本件意匠登録がなされる以前に訴外山添から当該意匠実施の事業とともに将来実施権者たり得べき地位の譲渡を受けたものであるから、このような場合においては、意匠法第二八条第三項によつて準用される特許法第九九条第三項所定の対抗要件（先使用権の登録）を具備しなくても、その後に意匠登録をした意匠権者に対しては、右地位の譲渡をもつて対抗できるものと解すべきである。一審被告の右主張は採用できない。

そうすると、一審原告北州林業は、前記一審被告が意匠登録をなしたときにおいて、本件意匠権につき意匠法第二九条にいわゆる先使用による通常実施権を有するにいたつたものというべきである。

（ニ）次に一審原告精工コンクリート工業株式会社について検討する。

同一審原告は、その代表取締役次藤慶治が個人として取得した先使用による通常実施権を昭和三九年四月二四日その事業とともに譲り受けた、と主張し、当審における同一審原告代表者次藤慶治尋問の結果により成立が認められる甲第一三号証の記載および同代表者の供述中には、次藤が昭和三八年二月初頃、笹木産業株式会社から右コンクリートブロツク製造用型枠を譲り受け、爾来その製造販売を行つたとの部分があるが、右は後掲の各証拠に照らしてたやすく信用し難く、他に右一審原告の主張する次藤が昭和三二年四月頃

から継続して本件コンクリートブロツクの製造販売を行つたとの事実を認め得る証拠はない。

かえつて、成立に争いのない甲第九号証、原審における一審原告精工コンクリート代表者次藤慶治尋問の結果により成立が認められる甲第一一号証の一、二（同号証の一のうち官署作成部分の成立については当事者間に争いがない）、原審における一審原告精工コンクリート代表者次藤慶治尋問の結果および本件口頭弁論の全趣旨を総合すると、（１）次藤慶治は、昭和三二年八月一五日頃から昭和三九年四月二四日に一審原告精工コンクリート工業株式会社を設立するまで精工コンクリート工業所の商号でコンクリート二次製品の製造販売の事業を行い、その間昭和三四年頃、たまたま訴外大竹幸一郎から渡島支庁治山課で作成された図面にもとづき原判決添付別紙第一図面表示のコンクリートブロツクの製作を依頼され、その指示に従つてこれを合計四、〇〇〇個製造して訴外大竹に引渡したことはあるが、その後は需要がなかつたため右コンクリートブロツクの製造をした事実はなかつたこと、（２）ところが、次藤は昭和三八年六月に至り、右コンクリートブロツクの創作者である訴外太田重良から右コンクリートブロツクの使用により土木工事の経費、時間が節減できるからこれを広めたいとの話を聞き、再びその製造を行うこととし、その頃右コンクリートブロツク製造のための設備である型枠を製作したこと、の諸事実が認められる（当審における一審原告精工コンクリート代表者次藤慶治の供述中、次藤自身が製作した型枠は木型であつて、それ以前に笹木産業株式会社から金型を譲受けたとの部分は、原審における一審原告笹木産業株式会社代表者笹木源次郎尋問の結果に照らしにわかに信用することができない）。

右認定の事実によると、前記次藤慶治は、訴外大竹の注文により、その指示に従つて本件コンクリートブロツクを一時的に製造したに過ぎず、未だ継続的に本件意匠の実施である事業をした者とはいい難く、また、右次藤が本件コンクリートブロツクの製造を再び開始したのは昭和三八年六月中であつて、一審被告により本件意匠の登録出願が行われた日である昭和三八年五月三一日よりも後のことに属するから、いずれにしても、一審原告精工コンクリートが本件意匠権につき先使用による通常実施権を取得する余地はないものといわなければならない。」

【４－地】

大阪地裁昭和45年11月30日判決（昭和43年（ワ）第4811号、実用新案権侵害製造販売等禁止請求事件）

先使用権認否：×

対象　　：計器函の合成樹脂製カバー（Ａ実用新案権）
　　計器函に於ける計器取付金具（Ｃ実用新案権）

〔事実〕

・昭和33年頃から	被告会社の前身である有限会社大西製作所は、代表者大西忠四郎の考案にかかる別紙（は）号図面及びその説明書に記載の計器取付け金具（（は）号物件）の製造販売を開始。
・昭和33年4月頃から	有限会社大西製作所は、代表者大西忠四郎の考案にかかる別紙（い）号図面及びその説明書に記載の鉄板製計器函カバー（（い）号物件）を備えた計器函の製造販売を開始し、主として関西電力株式会社に製品を納入。
・昭和38年7月頃	大西忠四郎は、前記有限会社大西製作所と営業目的を同じくする被告会社を設立してその代表者となり、その後被告会社が有限会社大西製

作所の事業を引き継ぎ、現在に至った。

●出願日（Ａ実用新案）　　昭和36年8月26日

●出願日（Ｃ実用新案）　　昭和38年12月30日

〔判旨〕

「三　進んで、Ａ実用新案権についての先使用の抗弁について判断する。

（一）第三者の作成に係り真正に成立したと認めうる乙第四号証の一ないし三、被告の製品であることにつき当事者間に争いのない検乙第一号証、証人西村長昭の証言並びに被告代表者尋問の結果を総合すると、被告会社の前身である有限会社大西製作所は、昭和三三年四月頃からその代表者大西忠四郎の考案にかかる別紙（い）号図面及びその説明書に記載の鉄板製計器函カバー（（い）号物件）を備えた計器函の製造販売をはじめ、製品は主として関西電力株式会社に納入し、Ａ実用新案が出願された昭和三六年八月二六日当時も右計器函の製造販売事業を実施していたが、大西忠四郎は昭和三八年七月頃前記有限会社大西製作所と営業目的を同じくする被告会社を設立してその代表者となり、その後は被告会社が有限会社大西製作所の事業を引継いで現在に至つていることが認められる。

（二）そこで、（い）号物件がＡ実用新案の技術思想を実施した製品と認め得られるか否かについて検討する。

Ａ実用新案の構成要件が、その登録請求の範囲に記載されたとおり「合製樹脂製のカバー１に設けた窓孔２の周縁３を形成し、その窓孔２の周縁部の背側にカバー１と一体に合成樹脂をもつて抑止板６の取付け片４、４を突設し、その先端に大径の頭部４ダッシュを形成し、取付け片が嵌まる程度の幅の切込み５を有する長い抑止板６を受け縁３に嵌めた透明板７の端縁に裏面から当てて、切込み５に取付け片を嵌めて透明板７を抑止するようにした」計器函の合成樹脂カバーであることは前記の如く当事者間に争いのないところであり、他方、（い）号物件の構成が「金属製のカバー１に設けた窓孔２の周縁に受け縁３を形成し、その窓孔２の周縁部背側の左右下隅に受金５を溶着し、長い抑止板を受け縁３に嵌めたガラス板７の端縁に裏面から当てて、抑止板の両端を受金５に嵌めてガラス板７を抑止するようにした」ものであることは、前掲検乙第一号証及び別紙（い）号図面の表現によつてこれを認めることができる。

この両者を対比すると、（い）号物件は、透明板を窓孔の周縁に設けた受け縁に嵌め、透明板の端縁を裏面から抑止板によつて抑止するとの着想においてはＡ実用新案と軌を一にしているけれども、Ａ実用新案における「カバー１と一体に合成樹脂をもつて抑止板６の取付け片４、４を突設し、その先端に大径の頭部４ダッシュを形成する」との要件及び「抑止板６に取付け片が嵌まる程度の幅の切込み５を設け、切込み５に取付け片４を嵌めて透明板７を抑止する」との要件を欠き、Ａ実用新案と抑止板の係止の構造が異なることが一見して明瞭である。

（三）被告は、（い）号物件とＡ実用新案との間にみられる右の抑止板係止構造の差異は、均等物置換又は単なる設計上の微差にすぎない旨主張する。しかしながら、Ａ実用新案における抑止板係止構造と（い）号物件における抑止板係止構造とは、以下に説明するとおり、抑止板の支持並びに透明板の抑止固定という目的を達成する機能を異にし、その結果全体としての作用効果の上にも差異を生ぜしめているものと認めざるをえない。

すなわち、Ａ実用新案においては、抑止板を透明板の裏面に当てて切込部を本体から突設した取付け片に嵌入すると、切込部が取付片先端の大径の頭部直下にくい込み、抑止板はカバー本体に係止され、切込みのない側の長縁部が透明板の端縁裏面に接し、切込みのある側の長縁部がカバー本体の裏面に接する。抑止板の切込みのない側の長縁部が透明板を抑止する際透明板との間に生ずる圧力は、取付け片の頭部を結んだ線

を軸として抑止板を回転させるように働らき、抑止板の切込みのある側の長縁部をカバー本体裏面に圧着する。その結果、抑止板は透明板から受ける外圧に抗して抑止板の全長にわたり平均した力で透明板を抑止し、これを受け縁に固定すると共に、抑止板の面積の半分以上がカバー本体裏面に圧着されて大きな摩擦が生ずるため、抑止板のスリツプによる取付片からの脱落が防止される。A実用新案における抑止板係止構造は右のような機能を有しているものと認められるから、これによつてA実用新案が、透明板の着脱が容易でありながら本体に取り付けられた透明板は抑止板によつて確実に抑止固定され、外部から多少の振動が加えられても透明板が本体から脱落して破損するような虞れがないとの作用効果を奏することは見易いところである。

ところが、（い）号物件においては、抑止板の両端を窓孔周縁部背側の左右下隅に溶着した受金に上方から嵌入すると、抑止板は左右両端部のみが挟持され、その中間部がいわば架僑された状態でガラス板の端縁裏面を圧する。抑止板とガラス板との間に生ずる圧力は抑止板を長手方向に反らせるよう働らき、抑止板左右両端の受金によつて担持される。その結果抑止板はガラス板に対する抑止固定の目的を達するが、ガラス板に対する抑止圧は全長にわたり必ずしも均一ではない。また、（い）号物件における抑止板の受金は窓孔の下側のみに設けられ、抑止板両端を挟持するほか下側からも支持しているから、計器函が上下正しく置かれている場合には抑止板が受金から外れる虞れはないが、上下正しく置かれていない場合や、窓孔の上側にも抑止板係止機構を設けた場合には、抑止板の両端部と受金との間並びに抑止板の中間部とガラス板との間にそれぞれ生ずる摩擦力が抑止板の落下防止に寄与するものである。しかるに、ガラス板は摩擦係数が小さく、抑止板と受金との接触面積は抑止板全体の面積の一小部分にすぎないから、外部から振動が加わると抑止板がその自重により落下する虞れがないではない。（い）号物件における抑止板係止構造は右のようにA実用新案のそれと機能を異にしており、そのため、（い）号物件はガラス板との抑止固定の確実度においてA実用新案に比し若干遜色があるものと推測せざるを得ない。現に、証人松原善輝、同丹羽弘昌の各証言によると、原告も嘗て（い）号物件と同じ構造の計器函カバーを製造していたが、製品の輸送中に抑止板が受金から抜け落ちてガラス板が落下破損するという実例があつたことが認められる。

そうすると、（い）号物件における「窓孔の周縁部背側の左右下隅に受金を溶着し、抑止板の両端を受金に嵌めてガラス板を抑止するようにした」構造と、A実用新案における「窓孔の周縁部の背側にカバーと一体に合成樹脂をもつて抑止板の取付け片を突設し、その先端に大径の頭部を形成し、抑止板に取付け片が嵌まる程度の幅の切込みを設け、切込みに取付け片を嵌めて透明板を抑止するようにした」構造とは、構造上差異があるというだけではなく、抑止板の支持並びに透明板の抑止固定に関し、その技術思想を全く異にするものであり、両者の構造上の差異をもつて被告主張のように均等手段の置換又は単なる設計変更にすぎないものと解することはできない。

（四）以上によつて明らかなとおり、（い）号物件はA実用新案と同一又は均等の考案を実施した製品であるとは認められないので、A実用新案につき先使用による通常実施権を有するとの被告の抗弁はこれを採用し得ない。

四　次に、C実用新案権についての先使用の抗弁について判断する。

（一）証人西村長昭の証言、被告代表者尋問の結果及びこれによつて真正に成立したと認める乙第八号証の一ないし三、被告の製品であることにつき当事者間に争いのない検乙第二号証を総合すると、前記有限会社大西製作所は昭和三三年頃からその代表者大西忠四郎の考案にかかる別紙（は）号図面及びその説明書に記載の計器取付け金具（（は）号物件）の製造販売をはじめ、その後設立された被告会社が右事業を継承し、C実用新案が出願された昭和三八年一二月三〇日当時被告会社において（は）号物件の製造販売事業を実施していたことが認められる。

（二）そこで、（は）号物件がＣ実用新案の技術思想を実施した製品と認め得られるか否かについて検討する。

Ｃ実用新案の構成要件が、その登録請求の範囲に記載されたとおり「断面コの字形の樋状金具本体１の中間片ａに止螺子７の挿通孔３を長手方向に沿つて開孔すると共に、この中間片ａの両端を延長して下側にＬ状に屈曲し、計器函５の正面に設けた案内条溝４に係合する係止脚２、２を形成した」計器函における計器取付金具であることは前記の如く当事者間に争いがなく、なお、成立に争いのない甲第六号証（実用新案公報）の図面の表現を参酌すると、登録請求範囲にいう「中間片ａの両端」とは、中間片ａの左右両末端部を意味するのではなく、中間片ａの両側端縁部を意味するものと解される。他方、前掲乙第八号証の三、検乙第二号証及び被告代表者本人尋問の結果によれば、（は）号物件はもともと両側壁に係止脚の案内条溝を設けた計器函に使用すべく設計製作された計器取付金具であつて、その構造は、別紙（は）号図面に表現されているとおり、「断面★字形の樋状金具本体の中間片１に止螺子の挿通孔を長手方向に沿つて開孔すると共に、中間片１の左右両末端部をそのまま延長して、下側を★状に屈曲し、係止脚２、２を形成した」ものであることが認められる。この両者を対比すると、Ｃ実用新案にかかる計器取付金具は、中間片の両側端縁部を下方に屈曲して係止脚とした構造であるから、その結果係止脚が片側に二本づつあり、中間片の中辺部が二本の係止脚の中間から金具長手方向左右外側に突出するのに対し、（は）号物件においてはかかる構造を備えていないことが明らかである。

（三）被告は、（は）号物件とＣ実用新案との間における右の程度の構造上の差異は、全体としての作用効果上格段の差異を生ぜしめず、且つ、当業者にとり一方から他方を推考することが容易であるから、（は）号物件とＣ実用新案とは結局均等の関係にある旨主張する。

ところで、Ａ実用新案にかかる計器取付金具は、正面に二条の係止脚案内条溝を設けた計器函に使用するものであることは、その登録請求範囲の記載自体に徴して明白であつて、中間片に積算電力計その他の計器の下部二箇所を螺子止めし、係止脚を計器函の案内条溝に係合させて計器を計器函に取り付ける形式の計器取付け金具においては、中間片ができるだけ長く、中間片に設ける螺子取付長孔の左右両末端の間隔が広いものほど、幅の広い計器の取付が可能であり、従つて計器函に取り付けうる計器の範囲を拡大しうる点で有利であることは明白である。係止脚案内条溝が計器函の両側壁にある計器函に使用する計器取付金具にあつては、（は）号物件におけるように係止脚を中間片の左右両末端部に設けても、これによつて計器函の幅に近い程度の大きい計器を取り付けるのに殆ど支障を来さない。しかるに、計器函の大きさが同一である限り、正面に二条の係止脚案内条溝を設けた計器函は、両側壁に係止脚案内条溝を設けた計器函よりも案内条溝の間隔が狭くなるため、これに使用する計器取付金具の構造が（は）号物件の如く中間片の左右両末端部に係止脚を設けたものであるときは、中間片の長さが案内条溝の間隔に制約される結果、取り付けうる計器の大きさも制約を受ける。

そこで、正面に二条の係止脚案内条溝を設けた計器函に使用する計器取付け金具にあつては、取り付けうる計器の寸法の範囲を拡大するため中間片の長さが係止脚案内条溝の間隔に制約されないような技術を用いることが要望される。

前掲甲第六号証（実用新案公報）の詳細な説明欄の記載、原告の製品であることにつき当事者間に争いのない検甲第九号証の一、二と証人壺井正洋の証言を総合すると、Ｃ実用新案の出願前には、正面に二条の係止脚案内条溝を設けた計器函に使用する計器取付金具として、金具本体とは別個に形成した係止脚を断面コの字形の金具本体の中間片の左右両末端より内方の下面に鋲をもつてかしめ止めした構造のものが市販されていたことが認められ、右市販品の構造は前叙技術的要求を一応満足させたものということができるが、止

鋲をかしめる際に金具本体が変形して上下の摺動作用が不円滑となり、従つて計器の取付操作を円滑に行なうことができない欠点があり、また、取付金具の製作に当り工賃、材料費が嵩む欠点があつた。Ｃ実用新案は、金具本体の一部を利用して中間片左右末端部よりも内方に係止脚を形成したことにより、従来の市販品にみられた前記欠陥を克服したものと認められるので、中間片の長さが二条の係止脚案内条溝の間隔に制約されないようにするため、係止脚を中間片の左右両末端部より内方に設けるとの着想は、Ｃ実用新案独自の着想ではないにせよ、その技術思想の一特徴であることを失なわないものというべきである。

しかるに、（は）号物件は前述のとおり、もともと両側壁に係止脚案内条溝を設けた計器函に使用すべく設計製作されたもので、中間片の長さが案内条溝の間隔に制約されないようにするとの技術的要求は当初から存在していないのであり、従つて右技術問題の解決について何等の考慮も払われていないのはむしろ当然である。このように、（は）号物件はその技術課題の出発点においてＣ実用新案とそもそも異なつているのであるから、その相違に由来しておのずから前述の構造上の差異が生じたものというべく、両者はその技術思想を異にすることは多言を要しないところであつて、被告主張のように（は）号物件がＣ実用新案と均等の関係にあるとは到底解せられない。右判断に牴触する乙第一二号証（鑑定書）中の鑑定意見は採用し難い。（四）右に説明したとおり、（は）号物件はＣ実用新案と同一又は均等の考案を実施した製品であるとは認められないので、Ｃ実用新案につき先使用による通常実施権を有するとの被告の抗弁は失当として排斥を免れない。」

【７－高】

仙台高裁秋田支部昭48年12月19日判決（昭47（ネ）第20号、実用新案権侵害差止等請求控訴事件）

先使用権認否：○

対象　　：蹄鉄（実用新案権）

〔事実〕

●出願日　　昭和 38 年 4 月 25 日

・昭和42年初め頃　　馬具等を中心とする機械工具の製造販売等を業とする株式会社である控訴人は、被控訴人あるいは被控訴人の経営する泉蹄鉄株式会社の生産量では対米輸出の需要をまかない切れないとして訴外前田宏（以下、「訴外前田」という。）から本件実用新案権の実施品である本件蹄鉄製造の依頼を受けて、それ以来蹄鉄を製造。控訴人は、製品全てを訴外前田の経営する有限会社日本マルティプロダクツ商会に納入。

〔判旨〕

「一、被控訴人が本件登録実用新案権を訴外前田と共有し、その実施品である蹄鉄を製造していること、控訴人が構造および作用効果上の特徴が右実用新案権の技術範囲と全く一致する本件蹄鉄を製造していることについては、当事者間に争いがない。

二、そこで、控訴人の本件蹄鉄製造行為が訴外前田の実用新案権の正当な実施の範囲に属するか否かについて判断する。

《証拠略》によれば、控訴人は馬具等を中心とする機械工具の製造販売を業とする株式会社であるが、昭和四二年初め頃被控訴人あるいは被控訴人の経営する泉蹄鉄株式会社の生産量では、対米輸出の需要をまかない切れないため訴外前田宏から本件実用新案権の実施品である本件蹄鉄製造の依頼を受けて、爾来蹄鉄を製

造していること、一面において、控訴人は、訴外前田あるいは専ら同訴外人の経営する有限会社日本マルティプロダクツ商会との間に資本的連繋はなく、また、何らの資金的援助も受けていないこと、控訴人は本件蹄鉄製造のための金型を所有し、その他の機械設備は従来所有していたもののほか自己の負担において新たに購入して設置したものであること、材料も控訴人の負担において調達していたこと、しかも控訴人の本件蹄鉄製造による利益は、帳簿上「売上」として処理されていることが認められるが、前掲証拠によれば、他面において、控訴人の本件蹄鉄製造に当り、同訴外人が自ら蹄鉄の金型の原型を作成し、蹄鉄の釘穴、溝等の構造に関する詳細な技術指導を行ない、材料の品質ならびに購入先についても具体的に指定し、製品については綿密な検査を行ない、製造量および出荷時期は同訴外人の発注によって決定され、材料価格が大幅に変動した場合には、材料購入につき材料製造者と控訴人と訴外前田の三者で協議して材料価格を決定しており、製品の単価の決定権も同訴外人にあり、同訴外人の指示により製品には所定の符号が記され、製品の包装には「マルティプロダクツ」の商標が記され、控訴人の製品であることを示すような記載は製品にも包装にも存しないこと、しかも、製品は全て前記日本マルティプロダクツ商会に納入されており、他に販売されたり納入されたことはなく、ましてや控訴人は同訴外人に実施料を支払ったことはないことが認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。

ところで、有体物の使用、収益が有限であるのに反し、無体財産権の使用（実施）は観念的には無限であるが故に、無体財産権である実用新案権の共有者の一人は、他の共有者の実施の態様、持分の如何に拘わりなく、これを実施して収益をあげることができるのであって、自ら実施しないで他人に実施させることも、共有者の計算においてその支配・管理の下に行なわれるものである限りにおいては、共有者による実施というべきである。

本件においては、前記認定事実によれば、訴外前田と控訴人との関係は、請負契約的要素の強い製作物供給契約と認めるのが相当であり、控訴人は製造のための機械設備等を所有し、自己の負担において材料を調達していたとはいえ、製品の代金は実質的には売買代金とみるべきではなく、材料費・設備償却費の要素と工賃の要素とを含むものと認められ、また、原料の購入、製品の販売、品質等については同訴外人が綿密な指揮監督を行なっておりしかも製品は全て同訴外人の指示により専ら同人の経営する前記日本マルティプロダクツ商会に納入され、他に売渡されたことは全くないこと等の諸事実に徴すれば、控訴人は登録実用新案権の共有者の一人である訴外前田の一機関として本件蹄鉄を製造していたものであって、同訴外人が自己の計算において、その支配管理の下に本件登録実用新案権の実施をしたものと解すべきであり控訴人が右実用新案権を独立の事業として実施したものとは認められない。」

【１２―地】

東京地裁昭和 50 年 4 月 30 日判決（昭和 46 年（ワ）第 10848 号）

先使用権認否：○

対象　　：製袋機（実用新案権）

〔事実〕

・昭和 30 年頃から	笹川秋見（以下、「笹川」という。）は、東京都墨田区内で鉄工所を経営。
・昭和 32 年頃から	笹川は、製袋機の研究に着手。
・昭和 32 年 7 月 27 日	笹川は、訴外株式会社生産日本社（以下、「生産日本社」という。）

からチャック付チューブの製袋技術の開発を依頼され、7 月 27 日に訴外大一理化工機製作所から東新自動製袋機を一台購入し、生産日本社と新しい製袋機について共同開発。

・昭和 33 年 8 月 26 日　笹川は、訴外嵯峨野産業株式会社からマルス自動製袋機を一台購入し、生産日本社と新しい製袋機について共同開発。

・昭和 34 年 2 月　笹川は、ロール式製袋機を製造しこれを生産日本社に販売し、同社は訴外ロート製薬会社の目薬袋及び胃腸薬の外包装を生産。

・昭和 34 年 2 月 27 日　生産日本社は、笹川の発明にかかる合成樹脂製封繊維袋の製造方法について特許出願。

・昭和 34 年 8 月　笹川は、マルス自動製袋機を改良して別紙目録（ニ)、（１）記載の製袋機を製造。

・昭和 34 年 9 月から 11 月まで　笹川は、別紙日録（ニ)、（２）記載の製袋機を製造して生産日本社に販売。その後も同製袋機の製造販売を継続。

●出願日　昭和 36 年 5 月 20 日

・昭和 38 年 5 月以降昭和 46 年 7 月 8 日まで　笹川は、被告製品を製造販売。

・昭和 39 年 10 月 20 日　笹川は、先使用による通常実施権の制度を知らず、その当該製造販売が当該実用新案権に抵触すると考え、当時本件実用新案権者であった訴外鳥越康宏（以下、「鳥越」という。）から本件実用新案権について通常実施権の許諾を受けた。

・昭和 41 年 10 月 20 日　笹川は、同一考案のものが先に開発されていた場合、その後の出願に係る実用新案権は無効である旨と他から教えられ、鳥越に対し自己の製袋機開発の経過を述べると共に本件実用新案権は無効である旨主張。

・昭和 41 年 12 月 10 日　鳥越と笹川との間において両者がそれぞれ有する実用新案権、特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について相互に通常実施権を許諾し、本件実用新案権に抵触する笹川の過去の製袋機の製造販売について鳥越から笹川に対し損害賠償実施料の請求をしない旨の契約を締結。

・昭和 44 年 12 月 16 日　原告は、鳥越から本件実用新案権の譲渡を受けた。

・昭和 46 年 7 月 8 日　被告会社設立に当たり、笹川から工場の備品の現物出資がされ、従業員 10 名余はそのまま被告会社の従業員兼株主となり、笹川所有の工場の土地建物もそのまま被告会社が使用することとして、笹川を代表取締役として被告会社が設立され、設立後同社は従前通り被告製品を製造販売。

〔判旨〕

「二　まず被告の先使用の仮定抗弁について判断する。

成立に争いがない甲第６、第９号証、乙第１、第１２、第１３、第１８号証、第４５号証ないし第４７号証、証人星野享資の証言によりその成立が認められる乙第４号証、第１４号証ないし第１６号証、被告会社代表者笹川秋見尋問の結果によりその成立が認められる乙第２、第３号証、第５号証ないし第１１号証、第１７号証、第４４号証の１ないし１９、弁論の全趣旨によりその成立が認められる乙第４８号証、

証人星野享資の証言及び被告会社代表者星野秋見尋問の結果を総合すると、次のとおりの事実が認められる。

（一）笹川は、昭和四六年七月八日設立の被告会社の代表取締役であるところ、昭和三〇年ころから東京都墨田区内で鉄工所を経営してきたが、昭和三二年ころから製袋機の研究に着手し、訴外株式会社生産日本社（以下単に「生産日本社」という。）からチャック付チューブの製袋技術の開発を依頼され、昭和三二年七月二七日訴外大一理化工機製作所から東新自動製袋機を一台、昭和三三年八月二六日訴外嵯峨野産業株式会社からマルス自動製袋機を一台購入し、生産日本社と新しい製袋機の共同開発に当った。笹川は、昭和三四年二月ロール式製袋機を製造しこれを生産日本社に販売し、同社は訴外ロート製薬会社の目薬袋及び胃腸薬の外包装の生産をした。出願人生産日本社は昭和三四年二月二七日笹川の発明にかかる合成樹脂封緘袋の製造方法（同製造方法の実施に使用される製袋機はロール式であるが、電熱鏝、水冷式押圧板が設けられていた。）の特許出願をした。笹川は、昭和三四年八月マルス自動製袋機を改良して別紙目録（ニ）、（１）記載の製袋機を製造し、同年九月から一一月までの間に別紙目録（ニ）、（２）記載の製袋機を製造して生産日本社に販売し、その後も同製袋機の製造販売を継続し、昭和三八年五月以降昭和四六年七月八日被告会社設立に至るまで被告製品を製造販売し（この点は被告の自認するところである。）、被告会社設立に当っては笹川から工場の備品の現物出資がされ、従業員一〇名余はそのまま被告会社の従業員兼株主となり、笹川所有の工場の土地建物もそのまま被告会社が使用することとし、被告会社設立後は同社において従前どおり被告製品の製造販売が行われた。

（三）この間昭和三八年一〇月二〇日には、笹川は先使用による通常実施権の制度を知らず、同一考案のものが実用新案登録出願前開発されていても、その製造販売は当該実用新案権の抵触するものと考え、当時本件実用新案権者であった鳥越から本件実用新案権について通常実施権の許諾を受けたが、その後同一考案のものが先に開発されていた場合その後の出願にかかる実用新案権は無効である旨他から教えられ、昭和四一年一〇月二〇日鳥越に対し自己の製袋機開発の経過を述べると共に本件実用新案権は無効である旨主張し、同年一二月一〇日には鳥越と笹川との間において両者がそれぞれ有する実用新案権、特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について相互に通常実施権を許諾し、本件実用新案権に抵触する笹川の過去の製袋機の製造販売について鳥越から笹川に対し損害賠償実施料の請求をしない旨の契約を締結した。

以上の事実が認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

右認定の事実によれば、笹川は本件考案の実用新案登録出願の日である昭和三六年五月二〇日以前に本件考案の内容を知らないで別紙目録（ニ）、（１）記載の製袋機を考案しその製造を行い、次いで同（二）、（２）記載の製袋機、更に被告製品の製造販売をしてぎたものというべきところ、別紙目録（ニ）、（１）の記載によれば、同目録記載の製袋機はシリコンガラスクロスからなる無端ベルトを設け、その下側に電熱シール刃受台を、上部に電熱シール刃を装備し、その両側に冷却部を設けた製袋機の製造を有するものであり、別紙目録（ニ）、（２）の記載によれば、両目録記載の製袋機はヒーターと刃止粋の間に鉄製の当板を介装したほかは別紙目録（ニ）、（１）記載の製袋機と同様の構造を具備したものであり、更に被告製品は別紙目録（一）記載のとおりの構造を有する製袋機であって、いずれの製袋機もその構造に多少の相違点はあるけれども、無端ベルト、受台、ナイフエッジ状の可動溶着熱板及び冷却部からなる構造は同一であって、その技術的範囲において同一考案の同一実施形式と認めることができる。そうすると、仮に被告製品が本件考案の技術的範囲に属するとしても、笹川は本件実用新案権について通常実施権〈本件先使用権〉をを取得したものといわなければならない。

また、前認定によれば、本件先使用権は笹川から被告会社に実施の事業と共に移転されたものというべきである。そして、先使用権が実施の事業と共に移転された場合には、その登録がなくとも第三者に対抗することができるものと解する。」

【１５－高】

東京高裁昭和 53 年 3 月 8 日判決（昭和 51 年（ネ）第 2956 号）

先使用権認否：×

対象　　：版画用彫刻版（実用新案権）

〔事実〕

・昭和44年10、11月頃　　控訴人会社の代表者である藤森定夫は、松原紙器株式会社に対して、三光化学工業株式会社製造にかかり、商品名を「パイロン」とする市販の植毛紙一巻を交付して、これを適宜の厚紙に貼付けて版画用彫刻板を試作するよう依頼し、これを受けて松原紙器株式会社は、幾種類もの厚紙に同植毛紙を貼付けて、合計約300枚の試作品を製作して、これを控訴人に納入。

●出願日　　昭和44年12月15日

・昭和45年3、4月頃以降　　控訴人は、日本ウール株式会社に特別に注文して現在の被告製品のウールペーパーを作成。

〔判旨〕

「二　先使用による通常実施権の抗弁

原審証人松原正信の証言並びに原審及び当審における控訴人代表者本人の供述によると、控訴人会社の代表者である藤森定夫は、昭和四四年一〇、一一月ごろ、松原紙器株式会社に対して、三光化学工業株式会社製造にかかり、商品名を「パイロン」とする市販の植毛紙一巻を交付して、これを適宜の厚紙に貼付けて版画用彫刻板を試作するよう依頼したところ、松原紙器株式会社において、幾種類もの厚紙に右植毛紙を貼付けて、合計約三〇〇枚（ハガキ大）の試作品を製作して、これを控訴人に納入した事実のあることが認められる。

ところで、控訴人は、右試作品をもつて被告製品と同一構造であると主張するが、控訴人代表者本人自身、原審において、右試作品のパイロンは現在の被告製品のウールペーパーとは違う、そのウールペーパーは、昭和四五年三、四月ころ以降、控訴人が日本ウール株式会社に特別に注文して作つているものである、パイロンにアマニ油入り接着剤が使用されているかどうか知らない等述べており、これらからみて、右試作品と被告製品とが同一構造であるとは容易に考えられないものがあり、他にこれを認めるに足りる証拠もない。

次に、本件考案と右試作品とを対照すると、本件考案が、（１）　吸水性に富んだ厚紙、（２）　その表皮に防水性の薄紙を貼合わせた生地板、（３）　その表面に耐水性接着剤を敷き、（４）　これに短せんいをフロツク加工してなる、（５）版画用彫刻板を構成要件とするところ、右試作品の厚紙が吸水性に富むものであつたことを認めるに足りる証拠はなく（かえつて、原審における控訴人代表者本人が、ガスケツト紙（原審証人加藤利彦の証言によれば、吸水性に富むものと認められる。）を使つたのは被控訴人から聞いた後である旨供述しているところからみて、当初の試作品の厚紙は吸水性がなかつたのではないかと推測される。）、また、パイロンの植毛する台紙となるものが防水性を有しないことは、当審証人平野和利の証言に

よつて明らかである。したがつて、右試作品は、本件考案の構成要件のうち少くとも右（１）及び（２）を欠くものであるから、もはや本件考案と同一内容のものということはできない。

そうすると、控訴人が前記のような試作品を製作した事実があつても、本件考案の出願前にその実施である事業の準備をしたことにはならないし、他に、控訴人の先使用の事実を認めるに足りる証拠はないから、控訴人の抗弁は理由がない。」

【２６－地】

大阪地裁昭和 58 年 10 月 28 日判決（昭和 54 年（ワ）第 8565 号）

先使用権認否：×

対象　　：取り付け用通風器（意匠権）

〔事実〕

・昭和 40 年 2 月 18 日　　菅プラスチック金型株式会社の解散登記がなされた。

●出願日　　昭和 42 年 2 月 21 日

〔判旨〕

「三　３　そこでまず、被告の主張に基づき公知意匠の存否について検討する。

（一）証人戸江武久の証言によりいずれも被告主張の写真であることが認められる検乙第四号証、検乙第一四ないし第一七号証、証人戸江の証言及び被告代表者本人の供述（第一回、但し後記採用しない部分を除く）を総合すると、次の事実が認められる。

本件意匠出願前、「屋切り」と呼ばれる左記（イ）ないし（ニ）のような各種の木製換気口が一般の建物に設置されていたが、それらの構成は大略次のとおりである。

すなわち、（イ）横長長方形枠であつて、正面の取付枠内でかつ取付枠表面とほぼ同一高さに、数本の横桟を形成し、取付枠の表面に隆起突出桟を横方向中央に一本、縦方向に中央に最も長い桟を一本左右にこれより短い桟二本合計三本を周枠表面を縦方向にほぼ四等分するように配置形成してある木製換気口、（ロ）右の取付枠内の横桟に代えて網が張つてあるほかは同一構成の木製換気口、（ハ）右隆起突出横桟及び隆起突出縦桟がそれぞれ複数本配設してあるもの、及び（ニ）取付枠内の横桟及び取付枠表面上の隆起突出縦桟はあるものの、隆起突出横桟の全く配設されていないものなどである（以下「公知意匠」という。）。

そしてこれら公知の屋切りは、建物建築の際、ばらばらの部材を組み合せ、建物と一体をなすものとして設置されており、本件意匠に係る物品の如く、独立した物品として一体形成された換気口ではない。

更に、公知意匠における隆起突出縦桟と隆起突出横桟とは、その交叉部において段違いに交叉しているか、さもなくば同縦桟、同横桟に切込みを設けて交叉させているのに対し、本件意匠においては、同縦桟と同横桟との交叉部は一体となつて同一平面をなしている。

以上の事実が認められる。

（二）被告は、被告会社々員★下正男から、同人が自宅に設置していた木製換気口をプラスチツクにて製造することを被告代表取締役に提言し、被告は、これに基づき昭和四一年一〇月一八日金型図面を完成し、同年一一月から「ＫＹ」を製造販売するに至つたと主張し、それに副うかの如き検乙第四号証中の写真４、同第六ないし第一〇号証、第一九号証、証人中村肆郎、同戸江武久の各証言、被告代表者本人（第一回）の供述が存在する。しかしながら、右各検証物・人証は、以下に述べる理由によりいずれも採用し難い。

まず、検乙第七ないし第九号証は、いずれも被告が「ＫＹ」を昭和四一年一二月に販売したことを買受会

社が証明する内容の証明書であるところ、これら証明書は、いずれもその作成年月日欄、証明者欄を空白とし、「ＫＹ」の五枚の写真を予め添付し、証明事項が予め印刷してある「証明書」に、右作成年月日欄に数字を記入し、証明者欄に記名押印して作成されており、証明の内容も、証明書作成日である昭和五七年九月一三日から約一五年前の購入製品の意匠の詳細に関するものであるから、右検乙号各証により被告の主張を認めるには、躊躇せざるを得ない。

次に検乙第一九号証には、木製換気口の写真の説明として、★下正男の妻の名で、亡夫が右換気口を昭和四一年に考え出し、「その頃」取り付けた旨の説明がなされているけれども、本件意匠の出願日である昭和四二年二月二一日の前に右写真の換気口が取り付けられたか否かの年月の特定が不明確であるから右検号証は採用できない。

また検乙第六号証の図面には、被告が主張する「ＫＹ」の構成の換気口枠が図示されており、「昭和四一年一〇月一八日」の日付と「菅プラスチツク金型ＫＫ」の記名と中村肆郎の押印がある。そして証人中村肆郎の証言中には、中村が被告から手渡された木製換気口に基づいて昭和四一年一〇月一八日右図面を作成し、右図面に基づき昭和四一年一一月中旬頃「ＫＹ」の金型を完成したうえ被告に納入したと述べる部分があり、証人戸江武久の証言、被告代表者本人（第一回）の供述中にもこれに見合う部分がある。

しかしながら、右図面は製品図面である（証人中村の証言による）し、菅プラスチツク金型株式会社は、昭和四〇年二月一八日付で解散登記がなされており（成立に争いのない甲第二〇号証による）、昭和四一年一〇月当時金型作成の営業を行つていたことにつき疑念が持たれるのみならず、右日時における金型納入の事実、更には昭和四一年一〇月被告が「ＫＹ」製造に着手し、同年一一月には販売を開始したことにつき、右各証言・供述を客観的に裏付けるに足りる納品書、帳簿類などの証拠がみられない本件においては、これらの証言・供述部分は、にわかに採用し難く、ひいては右検乙第六号証の存在も未だ被告主張の時期に「ＫＹ」が製造・販売されていたことの証拠となすに足らない。

従つて、昭和四一年一一月より「ＫＹ」の製造販売が行われた旨の被告主張事実は認められず、右事実を前提とする公知の主張は理由がないから「ＫＹ」の意匠と本件意匠との対比の要はない。・・・（中略）・・・」「四　被告は、「KY」意匠の製造に着手していたことによる先使用権を主張するところ、前記「KY」意匠の公知に関する認定・説示のとおり、「KY」の製造・販売の事実は勿論金型作成の事実も認め難く、仮に検乙第六号証の図面が昭和四一年一〇月一八日に作成されたものであっても、右製品図面が作成されていただけでは、いまだ「KY」の生産その他の事業の準備をしていたとはいい難いから右先使用権の主張も又採用の限りでない。」

【２７―最】

最高裁昭和61年10月3日第二小法廷判決（昭和61年（オ）第454号、先使用権確認等請求本訴、特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴事件）

先使用権認否：○

対象　　：動桁炉（特許権）

〔事実〕

・昭和 41 年 5 月 20 日頃　　被上告会社は、富士製鉄株式会社（以下「富士製鉄」という。）から同社の広畑製鉄所用の加熱炉の引合い（入札への参加の要請とこれに伴う見積りの依頼）を受け、当初、処理能力毎時 100 トンの在来のプ

ツシヤー式加熱炉の見積設計を行った。

・昭和 41 年 7 月から　被上告会社は、富士製鉄の意向を受けて、上下駆動装置を電動式とする処理能力毎時 120 トンのウオーキングビーム式加熱炉の見積設計作業を開始。

・昭和 41 年 8 月 10 日頃　被上告会社は、富士製鉄から上記電動式のウオーキングビーム式加熱炉の引合いを受けた。

・昭和 41 年 8 月 31 日頃　被上告会社は、上記電動式のウオーキングビーム式加熱炉の見積仕様書及び設計図を提出。その後、被上告会社では、当該電動式のウオーキングビーム式加熱炉のウオーキングビーム機構等の説明資料を作成して広畑製鉄所に説明のために赴いたり、受注に備えて、当該電動式の上下駆動装置に用いられる偏心カムを含む駆動部分の図面を株式会社大同機械製作所に示して見積りを依頼するなど下請会社に各装置部分の見積りを依頼。

・昭和 41 年 9 月 20 日　被上告会社は、富士製鉄から、上下駆動装置を電動式から油圧式に変更することのほか、数点につき再検討の要請を受けた。

・昭和 41 年 9 月 27 日　被上告会社は、油圧式のウオーキングビーム式加熱炉の設計図等を富士製鉄に提出。

・昭和 41 年 11 月 19 日頃　富士製鉄から受注できないことが判明。被上告会社は、富士製鉄から引合いを受けた際に作成した見積仕様書等を整備保存したうえ、その後も毎年、製鉄会社等からのウオーキングビーム式加熱炉の引合いに応じて入札に参加。

・昭和 42 年及び 43 年　被上告会社は、油圧式（上下駆動装置についていう。以下同様。）各二件の各見積設計を行い、昭和 42 年に油圧式 1 件を受注。

●優先権主張日　昭和 43 年 2 月 26 日

・昭和 44 年　被上告会社は、電動式 2 件、油圧式 4 件の各見積設計を行い、油圧式 1 件を受注。

・昭和 45 年　被上告会社は、電動式 3 件、油圧式 4 件各見積設計を行い、電動式 2 件、油圧式 1 件を受注。

・昭和 46 年　被上告会社は、油圧式 2 件の各見積設計を行った。

・昭和 46 年 5 月から現在まで　被上告会社は、新日本製鉄株式会社（以下「新日鉄」という。）釜石製鉄所に納品。それ以来、現在まで、第１審判決添付第１目録記載のウオーキングビーム式加熱炉すなわちイ号製品を製造販売。

・昭和 48 年　被上告会社は、油圧式 2 件を受注。

・昭和 51 年及び 52 年　被上告会社は、電動式各 1 件を受注。

・昭和 55 年 5 月 30 日　上告人ミッドランド・ロス・コーポレーションは、本件特許権の設定登録を受けた。

・昭和 56 年 3 月 6 日　上告人中外炉工業株式会社（以下「上告人中外炉」という。）は、本件特許権につき専用実施権の設定を受けた。

・昭和 56 年 8 月 21 日　上告人中外炉は、当該専用実施権の登録を受けた。

〔判旨〕

「一　原審の適法に確定した事実関係は、おおむね、次のとおりである。

１　上告人ミツドランド・ロス・コーポレーシヨンは、「動桁炉」という名称の本件特許発明につき、一九六八年（昭和四三年）二月二六日米国においてした特許出願を基礎とするパリ条約による優先権を主張して（優先権主張の基礎たる米国における特許出願の出願日を、以下「優先権主張日」という。）、同年八月二六日特許出願をし、昭和四六年一〇月一二日の出願公告後、昭和五五年五月三〇日特許権の設定登録を受けたものである（登録番号九九九九三一号）。本件特許発明の願書に添附した明細書（補正後のもの）の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

「工作物を交互に支持するための少なくとも二組のコンベアレールと、該コンベアレールのうちの少なくとも一組を他方のコンベアレールに対して相対的に移動させるためのキヤリツジとを包含し、前記コンベアレールの各々が複数個の工作物支持パッドを有し、さらに前記キヤリツジの下側に沿つて延在する一対の平行桁と、該平行桁の下側に配設され該平行桁及び前記キヤリツジを支持しかつ鉛直方向に往復動させるための少なくとも四個の回転偏心輪と、該回転偏心輪による鉛直運動より独立して前記キヤリツジを水平方向に往復運動させるための水平駆動装置とを包含し、前記偏心輪のそれぞれが前記平行桁の下側の個所を支持するための回転自在な外周環を有していることを特徴とする炉の耐火室を通して工作物を搬送する動桁型コンベア。」

そして、本件特許発明の奏する作用効果は、次の(１)ないし(６)のとおりである。

（１）　一度に複数の大きな鋼のスラブ、ブルーム又はビレツトを加熱して運搬し、それによつて工作物の一つ一つを全体にわたつて均一な温度に加熱することができる。

（２）　細長い工作物を、たとえそれが歪んでいても、炉の中を有効に運ぶことができる。

（３）　別々にも同時にも、垂直方向及び水平方向に往復運動をさせることができる。

（４）　炉内の熱に対しスラブの全表面積の有効な露呈が可能である。

（５）　スラブ・サポートとの接触によつて起こされる加熱されたスラブ表面傷やチル点を実際上除去し、縮小することができる。

（６）　一五〇万ポンドの総負荷を能率的に処理し、かつ、操作・整備の容易である単純で堅牢な装置を提供するものである。

上告人中外炉工業株式会社（以下「上告人中外炉」という。）は、本件特許権につき昭和五六年三月六日専用実施権の設定を受け、同年八月二一日その登録を受けたものである。

２　被上告会社は、昭和四一年五月二〇日頃、富士製鉄株式会社（以下「富士製鉄」という。）から、同社広畑製鉄所用の加熱炉の引合い（入札への参加の要請とこれに伴う見積りの依頼）を受け、当初は、処理能力毎時一〇〇トンの在来のプツシヤー式加熱炉の見積設計を行つたが、同年七月からは、富士製鉄の意向を受けて、上下駆動装置を電動式とする処理能力毎時一二〇トンのウオーキングビーム式加熱炉の見積設計作業に入り、同年八月一〇日頃、富士製鉄から右電動式のウオーキングビーム式加熱炉の引合いを受けたため、全力を注いで完成させ、同月三一日頃、富士製鉄に対し、その見積仕様書（甲第六号証の四九）及び設計図（同号証の一一九ないし一二一）を提出した。

３　その後、被上告会社では、右電動式のウオーキングビーム式加熱炉のウオーキングビーム機構等の説明資料を作成して広畑製鉄所に説明のために赴いたり、受注に備えて、右電動式の上下駆動装置に用いられる偏心カムを含む駆動部分の図面を株式会社大同機械製作所に示して見積りを依頼するなど下請会社に各装置部分の見積りを依頼したりしたが、同年九月二〇日、富士製鉄から、上下駆動装置を電動式から油圧式に

変更することのほか、数点につき再検討の要請を受けたので、同月二七日、油圧式のウオーキングビーム式加熱炉の設計図等を富士製鉄に提出した。

４　結局、同年一一月一九日頃には、富士製鉄から受注できないことが判明したが、被上告会社は、富士製鉄から引合いを受けた際に作成した見積仕様書等を整備保存したうえ、その後も毎年、製鉄会社等からのウオーキングビーム式加熱炉の引合いに応じて入札に参加し、昭和四二年及び四三年に油圧式（上下駆動装置についていう。以下同様。）各二件、昭和四四年に電動式二件、油圧式四件、昭和四五年に電動式三件、油圧式四件、昭和四六年に油圧式二件の各見積設計を行い、昭和四二年及び四四年に油圧式各一件、昭和四五年に電動式二件、油圧式一件、昭和四八年に油圧式二件、昭和五一年及び五二年に電動式各一件の受注に成功した。

なお、ウオーキングビーム式加熱炉において、上下駆動装置を偏心カムを用いる電動式とするか油圧式とするかは、ユーザーの好みによるところが大きい。

５　被上告会社が昭和四一年八月三一日頃に前記見積仕様書等を富士製鉄に提出して販売しようとした電動式のウオーキングビーム式加熱炉は、第一審判決添付第二目録記載のＡ製品であり、被上告会社は、前示のとおりその受注に成功しなかつたものの、もし富士製鉄から受注した場合には、右見積仕様書等を基に同社広畑製鉄所との間で細部の打合せを行つて最終的な仕様を確定し、それに伴い最終製作図（工作設計図）を作成して、それに従つて加熱炉を築造する予定であつた。

６　被上告会社は、昭和四六年五月に新日本製鉄株式会社（以下「新日鉄」という。）釜石製鉄所に納品して以来現在まで、第一審判決添付第一目録記載のウオーキングビーム式加熱炉すなわちイ号製品を製造販売しているところ、イ号製品は、その基本的構造においてＡ製品と同一であつて、Ａ製品ともども本件特許発明の技術的範囲に属するものであるが、ただ、ウオーキングビームを駆動する偏心輪と偏心軸の取付構造、偏心輪のベアリング構造、ウオーキングビーム支持平行桁の横振れ防止構造及び偏心軸駆動方法の四点において、同第一目録二の１ないし４記載の具体的構造を有するものであり、この点に関して同第二目録の１ないし４記載の具体的構造を有するＡ製品と異なるものである。

二　ところで、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法二条一項）、一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しうるという効果の確認という段階を経て完成されるものであるが、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である（最高裁昭和四九年（行ツ）第一〇七号同五二年一〇月一三日第一小法廷判決・民集三一巻六号八〇五頁参照）。したがつて、物の発明については、その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要でなく、その物の具体的構成が設計図等によつて示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態になつていれば、発明としては完成しているというべきである。

また、同法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。

三　本件について検討する。

１　本件特許発明の前示特許請求の範囲の記載及び作用効果によれば、本件特許発明は、要するに、(一)炉の耐火室を通して工作物を搬送する動桁型コンベアにおいて、一度に複数のスラブ等の大形の鋼片を、表面に傷をつけることなく、その全表面積を炉内に露呈させて全体にわたつて均一に加熱することができ、しかもその鋼片に歪みがあつても搬送が可能であり、併せて垂直方向及び水平方向に別々にも同時にも往復運動が可能であるような、単純堅牢な構造のものを提供することを課題（目的）とし、(二)　その課題解決のために、ウオーキングビーム機構を採用し、固定ビームと移動ビーム（二組のコンベアレール）には複数個の工作物支持パッドを備え、移動ビーム（より正確には、移動ビームを移動させるためのキヤリツジと更にその下側に沿つて延在する平行桁）を上下に往復運動させるための少なくとも四個の回転偏心輪（偏心カム）と、この上下運動とは独立して水平方向に往復運動させるための水平駆動装置とを設け、右各回転偏心輪には右平行桁の下側を支持するための回転自在な外周環を設けるという構成を採つたものであり、これによつて前記所期の目的を達成するという作用効果を奏するものである、ということができる。

一方、A製品について、被上告会社が昭和四一年八月三一日頃富士製鉄に提出した前記見積仕様書に、(１)ウオーキングビーム機構を採用すること、(２)　移動ビームの上下運動は電動式とし、上下運動は偏心板の回転によつて行い、鋼片は、一サイクルの半分の間固定ビーム又は移動ビーム上にあり、再加熱と温度均一化が行われること、(３)　したがつて、鋼片が水平ストロークによつて進まない場合でも、移動ビームの上下方向に対する駆動は連続して動いていること、(４)　移動ビームの水平運動は一本の油圧シリンダにて行うこと、(５)　各ビームの上には鋼片受けレールを設けること、(６)　上下駆動装置について、架台は八点で支持し、二台の電動機により減速機を介し歯車減速機構を経て偏心カム（偏心板）を駆動し上下運動を行わせること、(７)　偏心カムの外周には、リング状円形ローラを設け、滑動可能な構造であることが記載されていることに照らすと、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、右見積仕様書等から、当時被上告会社が解決せんとしていた技術的課題とその技術的課題を解決すべき具体的製品の基本的核心部分の構造がいかなるものであるかを読み取ることができるものであるとした原審の認定は、正当として是認することができる。そして、現に、右見積仕様書等とその基礎となつた計算書、図面を合わせれば、被上告会社が当時製造販売しようとしていたＡ製品の製造が可能であることは、原審の適法に確定するところであるから、右見積仕様書等には、A製品における技術的課題の解決のために採用された技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして示されているということができ、被上告会社は、右見積仕様書等を富士製鉄に提出した頃には、既にＡ製品に係る発明を完成していたものと解するのが相当である。

もつとも、現実にＡ製品を製造するためには、更に相当多数の図面等を作成しなければならず、そのためにかなりの日時を要するとの事実も、原審の適法に確定するところであるが、右事実は、前記判示したところに照らし、右判断の妨げとなるものではない。

２　また、前記事実関係によれば、被上告会社は、富士製鉄からの広畑製鉄所用加熱炉の引合いに応じ、当初プツシヤー式加熱炉の見積設計を行い、次いで電動式のウオーキングビーム式加熱炉の見積設計を行つてＡ製品に係る発明を完成させたうえ、本件特許発明の優先権主張日前である昭和四一年八月三一日頃、富士製鉄に対しＡ製品に関する前記見積仕様書及び設計図を提出し、富士製鉄から受注することができなかつたため最終製作図は作成していなかつたものの、同社から受注すれば広畑製鉄所との間で細部の打合せを行つて最終製作図を作成し、それに従つて加熱炉を築造する予定であつて、受注に備えて各装置部分について下請会社に見積りを依頼したりしていたのであり、その後も毎年ウオーキングビーム式加熱炉の入札に参加したというのである。

そして、ウオーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであつて、予め部品等を買い備えるものではないことも、原審の適法に確定するところであり、かかる工業用加熱炉の特殊事情も併せ考えると、被上告会社はA製品に係る発明につき即時実施の意図を有していたというべきであり、かつ、その即時実施の意図は、富士製鉄に対する前記見積仕様書等の提出という行為により客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものというべきである。したがつて、被上告会社は、本件特許発明の優先権主張日において、A製品に係る発明につき現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当である。

３　以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、右と異なる見解に立ち、又は原審の認定にそわない事実に基づき原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。

同第四点の冒頭部分及び(一)ないし(三)について

特許法七九条所定のいわゆる先使用権者は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」特許権につき通常実施権を有するものとされるが、ここにいう「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがつて、先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。けだし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとつて酷であつて、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。

これを本件についてみるに、A製品は前記四つの点において第一審判決添付第二目録の１ないし４記載の具体的構造を有するものではあるが、原審の適法に確定した本件特許発明の特許出願当時（優先権主張日当時）の技術水準、その他前示のような本件事実関係のもとにおいては、A製品に具現されている発明は、右のような細部の具体的構造に格別の技術的意義を見出したものではなく、本件特許発明と同じより抽象的な技術的思想をその内容としているものとして、その範囲は本件特許発明の範囲と一致するというべきであるから、被上告会社がA製品に係る発明の実施である事業の準備をしていたことに基づく先使用権の効力は、本件特許発明の全範囲に及ぶものであり、したがつてイ号製品にも及ぶものであるとした原審の判断は、正当というべきである。

論旨は、右と異なる見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。

同第四点の(四)について

所論は、要するに、被上告会社が本件特許出願についての出願公告より前の昭和四六年五月に新日鉄釜石製鉄所に納品したイ号製品において、A製品における前記四点の具体的構造を変更したことについて、本件特許出願の優先権主張の基礎たる米国における特許出願の明細書が昭和四五年一月一四日にわが国特許庁資料館に受け入れられ、また、被上告会社は同年三月から五月の間に東海製鉄株式会社（現新日鉄名古屋製鉄

所）の工場で上告人中外炉の製品を見学したものであつて、被上告会社は右明細書ないし上告人中外炉の製品を見たうえで右のような具体的構造の変更をしたものであるとの事実を前提として、先使用権者は、当該特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に実施又は準備をしていた実施形式を変更するに当たり、当該特許発明の特許公報（明細書）や実施品を知見したうえでその実施例そのものに変更した製品については、先使用権を主張することは許されないというのであるが、右所論の前提事実は、原審の認定しないところである。なお、右のイ号製品を被上告会社に発注するに当たり、富士製鉄（現新日鉄）釜石製鉄所の従業員であるａが、右東海製鉄株式会社の工場で上告人中外炉の製品を見学し、参考にしたことは、原審の適法に確定するところであるが、右事実のみから、被上告会社が上告人中外炉の製品を見たうえでＡ製品からイ号製品に実施形式を変更したとの事実を推認すべきものということはできない。

論旨は、原審の認定しない事実を前提とする点において既に失当であり、所論の当否について判断するまでもなく、採用することができない。」

【２９―地】

浦和地裁昭和 60 年 12 月 19 日判決（昭和 57 年（ワ）第 1148 号、損害賠償請求事件）

先使用権認否：○

対象　　：鑑賞魚用水槽における上枠（実用新案権）

〔事実〕

・昭和 12 年頃から	友藤泰雄（以下、「泰雄」という。）は観賞魚水槽等を製造販売。
・昭和 28 年 7 月 24 日	泰雄は、全額出資して、有限会社友藤工藝製作所を設立し、同社の代表取締役に泰雄が就任。同社では、水槽の上枠をプレス加工により一体成型して、金魚用水槽である検乙第 2 号証と同型の水槽を製造。
・昭和 35 年 4 月	泰雄は、草加の自己所有の土地上に工場を建設し、同社 はその草加工場で水槽を製造。
・昭和 35 年頃から	有限会社友藤工藝製作所は、当初水槽製造について亜鉛鉄板を用いて水槽の枠を製造していたが、18-8 のステンレス鋼板を入手できるようになったことから、これを素材として製造。
・昭和 36、7 年頃から	有限会社友藤工藝製作所は、当初水槽製造の上枠と柱の接合を半田付けによっていたが、スポット熔接を採用。
・昭和 36 年 7 月 31 日	泰雄は、有限会社友藤工藝製作所を解散。
・昭和 36 年 8 月 1 日	泰雄は、全額出資して、株式会社友藤金属工業を設立し、有限会社友藤工藝製作所の事業を承継させ、同社も草加工場で水槽を製造。同社は、18-8 のステンレス鋼板が入手可能になったことから、これを素材として水槽を製造。
・昭和 37 年	泰雄は、同社の大阪工場（昭和 35 年新設）を有限会社富士工芸製作所とした。
・昭和 40 年	泰雄は、同社の札幌営業所（昭和 39 年新設）を有限会社富士商事とした。

・昭和 40 年頃から　株式会社友藤金属工業は、上枠と柱の接合方法としてアルゴンガスによる熔接を取り入れ、半田付けによる方法を中止。

・昭和 42 年 3 月 20 日　泰雄は、株式会社友藤金属工業の商号を株式会社友藤総本社と改めて、関連会社を統括する会社とした。

・昭和 42 年 4 月 24 日　泰雄は、株式会社友藤総本社の水槽部門を独立させた株式会社友藤水槽工業を資本金 2000 万円で設立し、同社が草加工場内の機械を買い取り、草加工場で水槽を製造。

●出願日　昭和 42 年 11 月 16 日

・昭和 44、45 年頃から　株式会社友藤水槽工業は、水槽の枠材としてプラスチックを使用するようになり、ステンレスを材料としていたときの水槽の形をそのまま受け継ぎ、隅受棚にＲを設けた水槽を製造し、被告株式会社トモフジが今日まで継続。

・昭和 46 年 9 月 28 日　株式会社友藤総本社は破産宣告を受けた。

・昭和 47 年 9 月 6 日　泰雄は、資本金 500 万円を出資し、富士観賞魚器具株式会社を設立し、株式会社友藤水槽工業から草加工場の機械を買い取り、この機械と草加工場の土地、建物を無償で同社に使用させて、同社に株式会社友藤水槽工業の業務を承継させた。

・昭和 48 年 4 月 30 日　泰雄は、株式会社友藤水槽工業を株主総会の決議により解散させた。

・昭和 48 年 11 月 26 日　泰雄は、富士観賞魚器具株式会社の代表取締役に就任。

・昭和 48 年 11 月 27 日　泰雄は、破産宣告を受けた株式会社友藤総本社の強制和議の提供者及び保証人となり、強制和議は認可決定された。

・昭和 48 年 12 月 24 日　泰雄は、富士観賞魚器具株式会社の商号を株式会社トモフジに変更し、資本金を 2000 万円に増資して業務をそのまま承継。

・昭和 49 年 3 月 4 日　株式会社トモフジの本店を草加工場の住所に移転。

・昭和 52 年 6 月 30 日　泰雄は、株式会社友藤総本社を株主総会の決議により解散させた。

〔判旨〕

「三　先使用権の主体について

１　昭和四二年四月二四日、株式会社友藤水槽工業が設立されたこと、株式会社友藤総本社は、昭和四六年九月二八日破産宣告を受け、株式会社友藤水槽工業は昭和四八年四月二〇日解散し、富士観賞魚器具株式会社が昭和四七年九月六日設立され、谷口昭嘉が同社の代表取締役であったこと、泰雄が昭和四八年一一月二六日同社の代表取締役に就任したこと、同社が同年一二月二四日株式会社トモフジに商号変更し、泰雄が被告トモフジの経営権を掌握していることについては、当事者間に争いがない。

２　前記当事者間に争いがない事実、《証拠略》と弁論の全趣旨によると、次の事実が認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

（一）　泰雄は、昭和一二年ころから、観賞魚水槽等の製造販売を営み、昭和二八年七月二四日全額出資して、有限会社友藤工藝製作所を本店を泰雄の自宅の存在する東京都中野区本町通四丁目一七番地として設立し、同社の代表取締役に泰雄が就任し、取締役に泰雄の妻良子、弟利雄が就任した。

（ニ）　泰雄は、昭和三五年四月草加の自己所有の土地上に工場を建設（泰雄所有）し、同社はその草加工場で水槽を製造した。

（三）　泰雄は、昭和三六年七月三一日有限会社友藤工藝製作所を解散し、翌日全額出資して、株式会社友藤金属工業を設立し、有限会社友藤工藝製作所の事業を承継させたが、同社も、右泰雄の住所を本店所在地とし、代表取締役に泰雄が就任し、取締役に良子と子飼の番頭である谷口昭嘉、同英康兄弟及び従業員の太田喜久男が就任したが、その実質は組織及び商号の改変にすぎず、同社も草加工場で水槽を製造していた。

（四）　泰雄は、昭和三七年、同社の大阪工場（昭和三五年新設）を有限会社富士工芸製作所とし、昭和四〇年、札幌営業所（昭和三九年新設）を有限会社富士商事とし、昭和四二年三月二〇日株式会社友藤金属工業の商号を株式会社友藤総本社と改めて関連会社を統括する会社とし、同年四月二四日株式会社友藤総本社の水槽部門を独立させた株式会社友藤水槽工業を資本金二〇〇〇万円で設立し、同社が草加工場内の機械を買い取り、草加工場で水槽を製造したが、同社は、泰雄が資本金の大半を出資し、代表取締役には利雄が就任し、取締役には泰雄が就任したもので、この草加工場においては、工員が増員したことのほかは、水槽事業の内容に変わりはなかった。

株式会社友藤総本社は、昭和四四年一〇月資本金を四〇〇〇万円に増資し、一部取引先からの出資もあった。

（五）　泰雄は、昭和四七年九月六日資本金五〇〇万円を出資し、本店を泰雄の住所として富士観賞魚器具株式会社を設立し、株式会社友藤水槽工業から草加工場の機械を買い取り、この機械と草加工場の土地、建物を無償で同社に使用させて、同社に株式会社友藤水槽工業の業務を承継させたが、株式会社友藤総本仕の破産手続が進行中であることから、同社の代表取締役には谷口昭嘉、他の取締役には良子、泰雄の長男洋一を就任させたが、同社の事務所で指揮をとる等実権を有していたのは、泰雄であった。

（六）　泰雄は、株式会社友藤総本社の経営破綻により、その関連会社を一旦解散させるべきであると考え、株式会社友藤水槽工業を昭和四八年四月三〇日株主総会の決議により解散させ、また、破産宣告を受けた株式会社友藤総本社の強制和議の提供者及び保証人となり、同年一一月二七日強制和議は認可決定されたが、泰雄は、富士観賞魚器具株式会社を設立して同社により水槽の製造を継続することとしたので、株式会社友藤総本社を継続することに意味はないと考え、同社を昭和五二年六月三〇日株主総会の決議により解散させた。

（七）　泰雄は、昭和四八年一一月二六日富士観賞魚器具株式会社の代表取締役に就任し、同年一二月二四日同社の商号を株式会社トモフジに変更し、資本金を二〇〇〇万円に増資して業務をそのまま承継し、昭和四九年三月四日本店を草加工場の住所に移転した。

（八）　草加工場ではその建設以来水槽の製造が継続されており、従業員の意識としては、有限会社友藤工藝製作所、株式会社友藤総本社（旧商号・株式会社友藤金属工業）、株式会社友藤水槽工業、被告トモフジ（旧商号・富士観賞魚器具株式会社）（以下これらの会社を総称して「被告トモフジの関連会社」という。）はいずれも「友藤」であり、泰雄はいわゆるワンマン社長であった。

（九）　泰雄は、種々の研究開発を行い、多くの発明をして工業所有権の出願を行い、個人名義で権利を有し、また、被告トモフジの関連会社において、いがなる水槽を製造するかを決定していた。

３　以上の事実を総合すると、泰雄は、被告トモフジの関連会社の経営権を掌し、支配していたということができ、被トモフジの関連会社は、水槽の製造に関しては一体とみるべきであるから、その一つである株式会社友藤水槽工業が本件実用新案権の出願日ころ本件考案の構成要件を充たす水槽を製造していたとすれば、被告トモフジは、株式会社友藤水槽工業の先使用権を承継してきたといい得る。

四　そこで、株式会社友藤水槽工業が本件実用新案権の出願日ころ本件考案の構成要件を充たす水槽を製造していたか否かについて検討する。

１　《証拠略》によれば、次の事実が認められ（る。）《証拠判断略》

（一）　被告トモフジの関連会社は水槽製造の当初は亜鉛鉄板を用いて水槽の枠を製造していたが、昭和三五年ころから、１８－８のステンレス鋼板を入手できるようになったことから、これを素材としたが、ステンレス鋼板の場合は、半田付けによる接合が不可能ではないが強度の点から適当ではなかったこと。

（ニ）　被告トモフジの関連会社は水槽製造の当初は半田付け、昭和三六、七年ころがらスポット熔接を（両者を併用することもある）、昭和四〇年ころからはアルゴンガスによる熔接を、上枠と柱の接合方法として取り入れてきたが、昭和四〇年ころからは半田付けによる方法を止めたこと、半田付け、スポット熔接、アルゴンガスによる熔接の順で接合部分はその強度を増し、出来あがりの見栄えもよくなり、アルゴンガスによる熔接の場合には、接合部分が外見からは不明となること。

（三）　被告トモフジの関連会社が、水槽の上枠を一体成型ではなく四辺をつないで作るようになったのは水槽が大型（間口が七五センチメートル以上）化してプレス加工するのが難しくなってからであり、一体成型の方法によれば、工程を減少させることができるが、プレス加工のための機械を必要とするため、需要の多い型の製造に適し、被告トモフジの関連会社の水槽の中では、製造番号（以下製造番号で表示する。）Ｙ・Ｔ４と同５（同６と同７の上枠も同型）が一般に普及した型でプレス加工されており、昭和三五年当時に製造していた水槽のうち、最も大きい水槽がＹ・Ｔ４と同じ大きさのものであったこと（これに対し、原告は、本件考案前は四辺を熔接する方法で水槽の上枠を製造していた。）。

（四）　昭和二八年ころ、有限会社友藤工藝製作所では、金魚用水槽である検乙第二号証と同型の水槽が製造され、この水槽の上枠はプレス加工により一体成型され、段差はなかったが、隅部にはＲが設けられていたこと、プレス加工により一体成型する場合Ｒを設けると亀裂が生じにくく、このことは本件実用新案出願当時当業者間において常識であり一般的な技術であったこと。

（五）　日本では昭和三五年ころから熱帯魚の飼育が広くおこなわれるようになり、株式会社友藤金属工業は、そのころから、熱帯魚の飼育のために水温を二四、五度に維持するヒーターやサーモスタット等を開発販売していたこと。

（六）　熱帯魚用の水槽の場合には、温度を逃さないようガラス等の蓋をのせ、上枠の内側に段差（受棚）をつけて蓋に蒸発して付着し方水滴が水槽の外に落ちないようにする方法があり、検乙第一、検乙第五号証の上枠は、その内周に段差を有する熱帯魚用水槽の上枠であり、甲第三号証に記載されているＹ・Ｔ４と同型ではあるが、上枠と柱とが半田付けとスポット熔接の方法で接合された水槽の上枠であること。

（七）　甲第三号証（乙第四号証の一ないし四）のカタログは、昭和四三年に製作されたものであり、乙第二号証の一ないし六のカタログは、昭和四一年に設立されて開店した株式会社東洋水族館（ショールーム及び販売店）の設立以後昭和四二年三月の株式会社友藤金属工業の改称前に製作されたものであり、各カタログにアルゴンガスにより上枠と柱が熔接された水槽（Ｙ・Ｔ４、同８、同１０）が、（上枠の四辺をアルゴンガスにより熔接したかプレス加工により一体成型したのかは区別されずに）掲載されていること。

（八）　水槽の上枠の隅受棚にＲを設ける方法は、本件考案の出願当時、当業者間においておこなわれていたこと。

（九）　株式会社友藤水槽工業は、昭和四四、四五年ころから、水槽の枠材としてプラスチックを使用するようになり、ステンレスを材料としていたときの水槽の形をそのまま受け継ぎ、隅受棚にＲを設けた水槽を製造し、被告トモフジがこれを今日まで継続してきたこと。

２　以上の事実によれば、被告トモフジの関連会社は、金魚用水槽を製造していたころから、一体成型した上枠にＲを設けており、昭和三七年頃、おそくとも昭和四二年三月までにはステンレス鋼板を一体成型した上枠に内周する受棚を設け、隅部についての技術を受け継いで隅受棚にＲを設けており、また、隅受棚に

Ｒを設けた上枠は、上枠に隅受棚を設けるようになって以来今日まで被告トモフジの関連会社で製造されていたといい得るから、本件考案の実用新案出願時には株式会社友藤水槽工業が隅受棚にＲを設けた水槽上枠を製造していたといい得る。隅受棚にＲを設けた場合、隅受棚が受棚よりも広くなることは物理的に明らかであり、上枠の凸部の角の内周を円弧状にしても本件考案の構成要件を充足するものといえ、結局、原告の本件考案の実用新案出願時に株式会社友藤水槽工業において、その後引続き今日まで被告トモフジの関連会社において製造販売してきた水槽上枠は本件考案の構成要件をすべて充足するものであって、この場合、原告主張の作用効果を有することは、前記一のとおり明らかである。

３　原告は、隅受棚の幅員は、本件公報の記載によれば、チューブ等（外径五ー六ミリメートル位）の挿通用孔を設けることが可能なものであることが必要なところ、株式会社友藤総本社及び株式会社友藤水槽工業が製造していた水槽の隅受棚の幅には、右挿通用孔を設ける程の余裕がない旨主張し、前掲甲第一号証によれば、本件公報の考案の詳細な説明部分において「隅受棚４のコーナー部分に、チューブ等の挿通用孔６が設置できるスペースを構成する。」との記載があることが認められる。

しかし、本件考案は、隅受棚に孔を設けること自体をその内容とするものではなく、また、隅受棚に孔を設けること自体は、別の考案と解すべきであって、孔を設けることは隅受棚を弱くするから本件考案の作用効果に反し、よって、孔を設けることを重視して本件考案にかかるすべての隅受棚の棚幅は挿通用孔を設けることが可能な程度のものでなければならないと解することもできず、結局、右考案の詳細な説明は、隅受棚を受棚よりも広くすることにより挿通用孔を設けるようにすることもできるという趣旨に留まり、本件考案は、隅受棚幅に関しては、「受棚３の棚幅よりも広い隅受棚４を設けること」を構造上の要旨とするに留まると解され（以上のことは、原告被告らがともにイ号水槽を本件考案の構成要素を充たすものとしていることからもいい得る。）る。

よって、トモフジの関連会社が製造していた水槽の隅受棚の幅が受棚よりも広い以上、幅の広さの程度は、被告トモフジの先使用権の有無に影響しない。

４　原告は、仮に被告らがなんらかの先使用権を有するとしても、技術内容の異なる合成樹脂枠の被告水槽にまで先使用権は及ばない旨主張する。

被告水槽の上枠が、いずれも合成樹脂を素材とするものであることは、当事者間に争いがないところ、原告の有する本件実用新案権は、合成樹脂素材によるものを除外していないことは原告の主張自体から明らかであって、かかる素材の差異自体は先使用権に限定を加えるものではない（《証拠略》によれば、被告水槽は熔融プラスチックを型に圧入する射出成形で作りだすため隅部が直角であっても亀裂が生じることなく成形できることが認められるが、前記認定のステンレス製の水槽上枠をプレス成形する場合に隅部にＲを設けず直角にすると隅部に亀裂が生じるということは、株式会社友藤水槽工業が叙上のとおり本件考案の構成要件を充たす水槽上枠を製作していたことの裏づけの一つにすぎない。）。

よって、この点の原告の主張は採用できず、以上のとおり、被告トモフジにはイ号等水槽の製造販売について先使用権が認められるので、イ号等水槽の製造販売も本件実用新案権を侵害するものではないから、イ号等水槽の製造販売に基づく原告の請求も、その余の事実について判断するまでもなく理由がない。

五　被告ダイユウについて

被告トモフジの代表取締役泰雄は被告ダイユウの代表取締役友藤洋」の父親であり、被告両社の本店の所在地、役員の構成、業務目的から、被告両会社は実質的には、泰雄が経営権を掌握している一個の会社であることは当事者間に争いはないから、仮に被告ダイユウが原告主張の期間、原告主張の水槽を販売していたとしても、被告トモフジが先使用権を有すると同じく、被告ダイユウも先使用権を有すると解すべきである。」

【３２－地】

大阪地裁昭和 63 年 6 月 30 日(昭和 58 年（ワ）第 7562 号)

先使用権認否：×

対象　　：墜落防止安全帯用尾錠（実用新案権）

〔事実〕

●出願日（丙考案）　　昭和 50 年 8 月 20 日

●出願日（甲考案）　　昭和 50 年 8 月 22 日

〔判旨〕

「七　先使用の抗弁について

１　被告は、甲、丙各考案の出願前に右各考案の内容を知らずに自ら考案し、その試作品を完成して右各考案の実施である事業の準備をしていた旨主張するので、検討する。

被告の右主張に副う証拠として、証人金谷利清、同永良武郎の各証言及び被告代表者本人尋問の結果（第一、二回）中には次のような供述部分がある。すなわち、被告は、昭和五〇年五月頃、それまで販売してきた旧型の尾錠（検乙第一号証）に代えて溶接しない新尾錠を販売することを企図し、従前から尾錠の製作を下請させていた太平機工に新型尾錠の開発を依頼した。太平機工では、右依頼に応じて溶接しない尾錠の試作に取り組み、数回にわたり試作品を作り直して引張試験を行い、同年八月中旬までには、甲、乙、丙各考案の構成を含む尾錠の試作品を製作し、同月一四日大阪府立工業技術研究所で太平機工の担当者のほか被告代表者も立会つて右尾錠の摺動体の上下の鉄板の間に挟む鉄板（かしめ部材）の厚さを変えたもの数種類について引張試験を実施した。右引張試験では試作品の引張強度について概ね満足のいく結果が得られたが、太平機工の担当者等から被告代表者に対し、摺動体の構造について、鉄板を重ねるよりも摺動体裏側からプレスすればよいのではないかとの提案がなされ、被告代表者は、その方が工程上やりやすければその方法を採用するようにと指示し、早く製品化するよう命じた。その後、右提案に従つて改善された尾錠の最終試作品が太平機工によつて同月末ないし同年九月初めに完成され、その頃訴外三陽製作所に金型の発注がなされた。右金型は、焼きの入つていない状態のものが同年一〇月初め頃太平機工に納品になり、同社では同年一一月頃までに右金型を使つて製作した尾錠の試験を行い、金型に修正を加えて完全なものとし、同年一一月八日頃には展示用の尾錠を被告に納品した。そして、同年一二月には販売用の新型尾錠が被告に納品され、被告は昭和五一年一月から右尾錠の販売を始めた。右新型尾錠がイ号物件（検甲第一号証）である。

しかしながら、イ号物件の製品化の経過に関する右証人金谷、同永良及び被告代表者本人の各供述部分は、以下に述べるとおり、これを全面的に信用することはできない。まず、成立に争いのない乙第一号証は、昭和五〇年八月一四日付の大阪府立工業技術研究所作成の報告書であつて、右には、被告の依頼に基づき供試品「新バツクル」の鉄板かしめ品の厚さを三種類に替えたもの五個について引張試験を実施した結果の記載があり、前記各供述部分の内容と一致するものではあるが、右報告書自体には、供試品である尾錠の構造等についての記載が一切なく、前記各供述部分にあるように甲、乙、丙各考案の構成を含んだ尾錠の試作品であつたかどうか明らかではない。他に太平機工において昭和五〇年八月中旬頃までに製作したという尾錠の試作品の構造を明らかにする客観的資料は存在しない。

また、右各供述部分によれば、太平機工では新型尾錠の金型を同年八月下旬ないし九月初めに発注したというのであるが、このことを裏付ける的確な証拠もない。かえつて、証人永良の証言によつて真正に成立した

ものと認める乙第三、第七号証によれば、太平機工の仕入元帳のうえでは金型の納品が記載されているのは同年一二月一〇日であることが認められ、この点について同証人は、右仕入元帳の記載は被告の締切りの関係で右時点に記載したものにすぎず、実際は同年一〇月上旬に金型は納品され、その後ガイドを加えたり修正を施したものであると証言しているけれども、右仕入元帳の記載に照らすと金型の発注時期についての前記供述部分には疑問が残る。さらに、成立に争いのない乙第一〇、第一一号証及び被告代表者本人尋問の結果（第二回）によれば、昭和五一年二月頃被告が発行したカタログ（乙第一〇号証）では、昭和五〇年九月八日付労働省告示により安全帯の規格が定められ、昭和五一年一月一日から適用される旨の記載があるのに、被告が新たに新型尾錠を開発した旨の記載はないし、右カタログに登載された各種安全帯の中にイ号物件の尾錠を使用したものが存在するか否か明らかではなく、イ号物件の尾錠が被告発行のカタログに登載されていることがはつきりしているのは昭和五二年一一月に発行されたカタログ（乙第一一号証）からであると認められる。右のようなカタログの記載の経過からみても、イ号物件の開発が前記各供述部分にいうような時期に行われ、製品化されたとするには疑問がある。

右のとおり、前記証人金谷、同永良及び被告代表者の前記各供述部分をたやすく信用することはできないが、仮に右供述部分の内容が真実だとしても、なお、被告が主張するような甲、丙各考案についての先使用権の成立を肯定することはできない。すなわち、実用新案法二六条が準用する特許法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、「特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者がその発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である」（最高裁判所昭和六一年一〇月三日判決、民集四〇巻六号一〇六八頁参照）ところ、前記各供述部分によれば、昭和五〇年八月一四日の時点で甲、丙各考案の構成を含む尾錠の試作品が製作されていたとしても、いまだ試作品の段階にとどまつており、同日の引張試験の結果一応満足のいく結果が得られたといつても、さらに改良することになつたものであり、右時点で即時実施の意図があつたものと認めることはできない。結局、前記各供述部分によれば、被告ないし太平機工において開発した新型尾錠について即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されたとみられるのは、早くとも、右引張試験後改良を加えた試作品が完成し、金型の発注がなされた時点であるというべきところ、金型の発注時期は同年八月下旬ないし九月初めというのであつて、不明確であり、丙考案の出願日である同年八月二〇日及び甲考案の出願日である同月二二日よりも前であるとは断定できないのである。

以上のとおりであるから、被告の前記主張は失当である。

２　次に被告は、丙考案の出願前から同考案と同一構成の検乙第一号証の尾錠を販売してきたから、本件丙実用新案権につき先使用による通常実施権を有すると主張する。

しかし、検乙第一号証の尾錠と丙考案との構成を異にすること前示のとおりであるから、被告の右主張は失当である。」

【３７―地】

東京地裁平成3年3月11日判決（昭和63年（ワ）17513号）

先使用権認否：○

対象　　：汗取バンド（意匠権）

〔事実〕

・昭和59年3月30日　被告岩澤産業は、新道繊維工業から、「リングパイル」なる名称の製品の試作の依頼を受けた。その依頼書には被告製品とほぼ同一の意匠の製品の見本が添付されていた。これを受けて、被告岩澤産業は、以前からの取引先で、平井靴下という商号により靴下等の製造業をしている平井 清博（以下、「平井」という。）にこの見本を渡して試作品の製造を 依頼。

・昭和59年5月20日頃　被告岩澤産業は平井から試作品の納入を受け、これを新道繊維工業に納入。

●出願日　昭和59年5月28日

・昭和59年6月30日　被告岩澤産業は、新道繊維工業から、この製品の製造について正式の注文を受けた。

・昭和59年7月27日及び8月2日　被告岩澤産業は、下請けとして平井にこの製品を製造させた上で、これを新道繊維工業に納入。被告岩澤産業は、それ以降現在に至るまで、継続して被告製品を下請けである平井に製造させたうえ、これを被告サンライズ貿易やその他第三者に譲渡。

〔争点〕

「一　仮に被告製品が本件意匠権の意匠に係る物品である汗取バンドであつて、被告製品の意匠が本件意匠に類似するものであるとしても、次のとおり、被告岩澤産業は、本件意匠を知らないで、自ら被告製品の意匠の創作をし、又は被告製品の意匠の創作をした者から知得して、本件意匠の意匠登録出願の際現に日本国内において被告製品の意匠の実施である事業又はその事業の準備をしていたものであるから、本件意匠権について通常実施権を有するものというべきである。

１　証拠（以下別個に掲げたもののほか、証人小川及び平井）によれば、

（１）　被告岩澤産業は、　昭和五九年三月三〇日、新道繊維工業から、「リングパイル」なる名称の製品の試作の依頼を受けた（乙一の一）が、その依頼書には被告製品とほぼ同一の意匠の製品の見本が添付されていた、（２）被告岩澤産業は、以前からの取引先であり、平井靴下という商号をもつて靴下等の製造業をしている平井清博にこの見本を渡して試作品の製造を依頼した、（３）平井は、被告岩澤産業の指示に従つて試作品を製作した、（４）被告岩澤産業は、同年五月二〇日ころ、平井から試作品の納入を受け、これを新道繊維工業に納入した、（５）この当時、被告岩澤産業は、本件意匠を知らなかつた、（６）被告岩澤産業は、同年六月三〇日、新道繊維工業から、この製品の製造について正式の注文を受け（乙一の二）、このときも下請けとして右平井にこの製品を製造させたうえ、これを同年七月二七日及び八月二日に新道繊維工業に納入した（乙五一の三、五六の二、六一の二、六二の二並びに六三の二及び三）（以上につき乙六五）、（７）被告岩澤産業は、それ以降現在に至るまで、継続して被告製品を下請けである平井に製造させたうえ（乙五一の三、五二の三、五三の二、五四の二及び五五の二）、これを被告サンライズ貿易やその他第三者に譲渡している（乙五六の二、五七の二、五八の二、五九の二及び六〇の二）、（８）右試作品及び正式発注に係る製品から現在の被告製品に至るまで、被告岩澤産業の製造販売する製品は、同一の意匠である、以上の事実が認められる。

右認定事実によれば、被告岩澤産業は、原告が本件意匠の意匠登録出願をした昭和五九年五月二八日当時、本件意匠を知らないで、被告製品の意匠の創作をし、又は被告製品の意匠の創作をした者から知得して、現に日本国内において被告製品の意匠の実施である事業の準備をしていたものということができ、かつ、それ

以降現在に至るまで、同一の態様で被告製品の製造販売を行つてきたものと認められる。

右の点に関して、原告は、試作品の製作は「事業の準備」に当たらないし、仮に当たるとしても、被告岩澤産業は新道繊維工業から指示されるまま、その手足となつて製作したから「事業の準備をしている者」に当たらず、被告岩澤産業は先使用による通常実施権を有していないと主張するが、前記認定事実によれば、本件における試作品の製作は、被告製品の製造販売の「事業の準備」に当たるというべきであるし、また、本件意匠の意匠登録出願当時、被告岩澤産業は、被告製品の製造販売の「事業の準備をしている者」に当たるというべきであつて、原告の右主張は採用することができない。

２　被告サンライズ貿易の行為は、右のとおり先使用による通常実施権を有し、適法に被告製品の製造販売をすることができる被告岩澤産業から、被告製品を購入して販売しているものであるから、本件意匠権の侵害を構成しないものというべきである。」

【３９－地】

名古屋地裁平成３年７月31日判決（昭和62年（ワ）第3781号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：○

対象　　：遊技場における薄形玉貸機（特許権）

〔事実〕

●出願日　　昭和51年6月30日

・昭和60年1月頃から同年4月頃まで　株式会社アイラブユー（以下、「アイラブユー」という。）は、本件発明の内容を知らずに薄形玉貸機「わざ」システム一一〇〇を研究開発して、名古屋市内の京楽観光グループの高針店等で稼働実験をして完成。

・昭和60年7月頃から　アイラブユーは、薄形玉貸機「わざ」システム一一〇〇の大量販売を開始。その結果、10月頃までに、名古屋市、東京都等を中心としたパチンコ店に約480台の薄型玉貸機「わざ」が設置された。

・昭和60年9月3日　原告の当初の本件特許出願につき拒絶査定がされた。

・昭和60年11月18日　原告は、手続補正書を提出して本件補正を行った。

・昭和61年3月12日　アイラブユーは、東海地区では株式会社日本ベンディングがアイラブユーの販売代理店となって「わざ」の商標で販売していたが、株式会社ベンディングのパチンコホールの玉貸し及び金銭管理システム事業部門が独立して被告が設立された（当時の商号は株式会社東海アイラブユー）。被告は、アイラブユーが破産宣告を受けるまで「わざ」の販売を継続。

・昭和61年11月15日　アイラブユーは、破産宣告を受けて上記営業を中止。

・昭和61年12月15日　コスモ・ワールド株式会社（以下、「コスモ・ワールド」という。）は、薄形玉貸機「わざ」システム一一〇〇が好評であったため、アイラブユー破産管財人との間で、①同破産管財人の有するパチンコ自動玉貸機についての一切の実用新案権及び特許権並びにこれらに付随する権利、②製造に関するノウハウ、③製造設備、工具類及び金型、④

既に完成した商品類、製造中の商品類及び資材、部品等の一切の物品、⑤顧客リスト及び代理店等とのネットワーク並びに顧客と締結しているメンテナンス契約に関する権利義務、⑥設置作業中の地位等を有償で譲り受ける旨、並びにコスモ・ワールドは上記合意に基づく地位を、アイラブユーが従前行っていた事業を遂行する目的のためにコスモ・ワールドが設立する別会社に対して譲渡できる旨合意。

・昭和 62 年 2 月 10 日

上記合意に従って、コスモ・ワールドが全額出資してその子会社であるコスモ・イーシーが設立され、同社は、アイラブユーの営業を実質的に承継して、アイラブユーが「わざ」システム一一〇〇の商標で製造販売していたのと全く同一の薄形玉貸機をコスモシステム一一〇〇の商標で製造販売を開始。コスモ・イーシーは、アイラブユーで薄形玉貸機「わざ」システム一一〇〇の製造販売の営業に従事していた従業員を相当数雇用してコスモシステム一一〇〇の製造販売の営業を実施。

〔判旨〕

「四　そこで、被告主張の先使用の事実の有無を判断する基準時となる本件特許権出願日がいつであるのかという点について検討する。

１　明細書の要旨とは特許請求の範囲に記載された技術的事項をいい、したがって、明細書の要旨の変更とは特許請求の範囲に記載された事項が実質的に変わる場合をいうものと解すべきであるが、出願公告をすべき旨の決定謄本の送達前にした補正については、出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内である限り、特許請求の範囲を変更しても要旨の変更とはされない（法四一条）ところ、明細書に直接表現されていなくても出願時に当業者に自明な事項は右の「記載された事項」に含まれるものと解すべきであるが、このような自明な事項に当たるというためには、その発明の技術分野では周知の事項であり、しかも明細書に記載された発明の目的から当業者が判断すれば当然その発明に利用できることが分かるような場合であって、その事項自体が明細書に記載されていたのと同視できるものであることを要すると解すべきである。

２　〈証拠〉によれば、原告は、昭和五一年六月三〇日、本件特許権に関し当初の特許出願をしたところ、右出願の願書に添付された明細書及び図面に記載された事項は、原明細書記載のとおりであること、すなわち、原明細書に記載された発明は、パチンコ遊技場においては、硬貨用自動玉貸機がコンパクトな形状でパチンコ台の各間隙等に設置されることによって店内に多数配置されているのに対し、紙幣用自動玉貸機は、紙幣の鑑別に高価で大型の紙幣鑑別機を要するので、店内に一、二台程度しか設置できないのが現状であるという問題認識に立ち、この欠点を除去するために、鑑別機を自動交換機とは別に設けて複数の自動交換機で鑑別機を共用する構成を採用することにより、自動交換機の小型化を安価に実現することを目的とするものと記載されていること、原明細書には、実施例として、紙幣用自動玉貸機における鑑別機を除いた部分と硬貨用自動玉貸機とを組み合わせた自動玉貸機が例示され、複数の右自動玉貸機と鑑別機が信号線で接続される構成のものが記載され、また、右自動玉貸機の紙幣投入口から投入された紙幣は取込用ローラにより内部に取り込まれて検定部で検定され、すなわち紙幣に関するデータが取り出され、この検定部からのアナログ又はディジタルの検定信号は信号線によって鑑別機の記憶部に伝送されて記憶され、複数の自動玉貸機の検定部から送られて右記憶部に記憶された検定信号は制御部の働きによって順次取り出されて鑑別部で鑑別され、その結果が鑑別信号として信号線によって各自動玉貸機に返送されるというように作動するものと記

載されていることをそれぞれ認めることができる。以上の事実を総合すると、原明細書に記載された発明は、紙幣鑑別機を内部に含まない複数の自動玉貸機を信号線で紙幣鑑別機に接続することにより紙幣用自動玉貸機を小型化してパチンコ台間に設置可能にするものであって、自動玉貸機内の検定部は紙幣の鑑別機能を有しないものであることが明らかである。したがって、紙幣の鑑別機能を内部に含む紙幣用自動玉貸機をパチンコ台間に設置できるようにするという技術は、原明細書には記載されておらず、また、原明細書に記載されていたのと同視できるものでないことも明らかである。

確かに、原明細書においても紙幣を縦に挿入することは実施例の図面に明記されているが、原明細書に記載されているように、本件特許出願当時は、紙幣用自動玉貸機を小型化するためには紙幣用鑑別機が高価で大型であることが問題となっていたのであるから、単に紙幣投入口を縦状にしたとしても、それだけでは紙幣用自動玉貸機をパチンコ台間に設置することは不可能であると出願人自身が認識していたものと考えられるのであるから、当業者において、原明細書の記載から、紙幣投入口を縦状にすることのみでパチンコ台間に配置可能な紙幣用薄形自動玉貸機が得られると考えることができたものとは到底いえない。

なお、原告は、本件特許出願当時、小型の紙幣鑑別機は当業者に周知となっており自明の事項であった旨主張するが、原告提出の証拠によっても、当時市販されいてた紙幣用鑑別機はいずれもパチンコ台間に設置可能な薄形玉貸機の内部に設置することができるほど小型化されたものであったとは認めることができず、また、ある程度小型化された紙幣鑑別機でも相当高価で薄型玉貸機に利用することは事実上できないものであったことが認められるのであるから、右原告の主張は採用することができない。

３　他方、〈証拠〉によれば、原告は、昭和六〇年九月三日に当初の特許出願につき拒絶査定がされたので、同年一一月一八日、手続補正書を提出して本件補正を行い、昭和六一年九月一二日に本件特許権の出願公告がされたところ（出願公告の事実は当事者間に争いがない。）、本件補正は、発明の名称を「自動交換機」から「遊技場における薄形玉貸機」に変更したほか、特許請求の範囲を含む原明細書の全文を訂正し、第１図、第２図、第４図及び第５図を削除し、第３図を一部補正して第１図とし、新たに第２図及び第３図を付加したものであり、その内容は、本件公報に記載されているとおりであること、すなわち、本件発明は、紙幣用玉貸機の幅を従来の硬貨用玉貸機と同じくらいに薄くし、パチンコ台間に配置できるようにすることを目的とするものであり、右目的を達成するために幅の広い紙幣を縦に挿入するようにするなどしたものであること、本件発明に係る薄形玉貸機は紙幣及び硬貨の各取り込み通路の適宜の場所に検定部を設けるものとされていること、そして、本件公報には、右検定部について次のような記載がされていることを認めることができる。

（一）紙幣と硬貨の正偽等を判別する検定部（〈省略〉）

（二）紙幣の検定に応じて挿入口に戻す戻し機構（〈省略〉）

（三）貨幣をチェックするための検定部（〈省略〉）

（四）自動玉貸機２１は従来の硬貨用自動玉貸機と同様にその硬貨を検定して、本物であれば一〇〇円分のパチンコ玉を取出口１５１に送出して遊技客に出す。又自動玉貸機２１は、その硬貨が偽物であるか、又は一〇〇円以外の硬貨であれば硬貨返却口１７１へその硬貨を送出して遊技客に返却する。又遊技客が千円札等紙幣を自動玉貸機２１の紙幣挿入口５１より投入すると、その紙幣は自動玉貸機２１において取り込みローラ１３１により内部に取り込まれて検定部９で検定され、本物であればそのまま取り込み通路内に取り込まれ、そうでなければ遊技客に返却される。そして、本物の場合は玉貸額選択釦１２１を点灯させる。（〈省略〉）

右の事実によれば、本件明細書においては、検定部は紙幣及び硬貨の真贋判定の機能を有するもの、すなわち、原明細書にいう検定部及び鑑別部を合わせたものとして記載されているということができる（なお、〈証拠〉によれば、「検定」という用語に「鑑別」の機能を含めて用いることは異例のことではないと認められる。）。

そうであるとすれば、紙幣鑑別機能を内部に含む紙幣用自動玉貸機をパチンコ台間に設置できるようにするという技術は、原明細書には記載されておらず、また、原明細書に記載されていたのと同視できるものでないことは前記２のとおりであるから、本件補正は、出願当初の原明細書又は図面に記載された事項の範囲を超えて特許請求の範囲を変更したもの、すなわち、明細書の要旨を変更したものと認めることが相当である。

したがつて、その余の点について判断するまでもなく、法四〇条の規定により、本件特許権の出願は、本件補正に係る手続補正書を提出した昭和六〇年一一月一八日にしたものとみなされるというべきである。

五　〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができる。

１　アイラブユーは、本件発明の内容を知らずに薄形玉貸機「わざ」システム一一〇〇を研究開発して、昭和六〇年一月ころから同年四月ころまで名古屋市内の京楽観光グループの高針店等で稼働実験をして完成した上、同年七月ころからその大量販売を開始した。その結果、同年一〇月ころまでの間に、名古屋市、東京都等を中心としたパチンコ店に約四八〇台の薄形玉貸機「わざ」が設置されるに至った。アイラブユーは、本件特許出願の日とみなされる同年一一月一八日の時点でも引続き薄形玉貸機「わざ」システム一一〇〇の製造販売の営業を行っており、昭和六一年に入っても同様の営業を継続していた。

２　アイラブユーは昭和六一年一一月一五日破産宣告を受けて右営業を中止したところ、コスモ・ワールドは、薄形玉貸機「わざ」システム一一〇〇が好評であったため、同年一二月一五日、アイラブユー破産管財人との間で、同破産管財人の有するパチンコ自動玉貸機についての（１）一切の実用新案権及び特許権並びにこれらに付随する権利、（２）製造に関するノウハウ、（３）製造設備、工具類及び金型、（４）既に完成した商品類、製造中の商品類及び資材、部品等の一切の物品、（５）顧客リスト及び代理店等とのネットワーク並びに顧客と締結しているメンテナンス契約に関する権利義務、（６）設置作業中の地位等を有償で譲り受ける旨、並びにコスモ・ワールドは右合意に基づく地位を、アイラブユーが従前行っていた事業を遂行する目的のためにコスモ・ワールドが設立する別会社に対して譲渡することができる旨の合意をした。そして、右合意に従って、昭和六二年二月一〇日、コスモ・ワールドが全額出資してその子会社であるコスモ・イーシーが設立され、同社は、アイラブユーの営業を実質的に承継して、アイラブユーが「わざ」システム一一〇〇の商標で製造販売していたのと全く同一の薄形玉貸機をコスモシステム一一〇〇の商標で製造販売することを始めた。なお、コスモ・イーシーは、アイラブユーで薄形玉貸機「わざ」システム一一〇〇の製造販売の営業に従事していた従業員を相当数雇用してコスモシステム一一〇〇の製造販売の営業を行っている。

３　アイラブユーは、東京地区では相手先ブランドで販売する契約（いわゆるＯＥＭ契約）のもとに薄形玉貸機「わざ」システム一一〇〇を株式会社東邦に供給し、同社は「ビルサンド」の商標でこれをパチンコ店に販売納入していた。また、東海地区においては、株式会社日本ベンディングがアイラブユーの販売代理店となって「わざ」の商標でこれを販売していたが、昭和六一年三月一二日、株式会社ベンディングのパチンコホールの玉貸し及び金銭管理システム事業部門が独立して被告が設立され（当時の商号は株式会社東海アイラブユー）、被告は、同年一一月一五日にアイラブユーが破産宣告を受けるまで「わざ」の販売を続けた。

被告は、コスモ・イーシーが前記２のとおり昭和六二年二月一〇日に設立されてアイラブユーの営業を実質的に承継すると、同日、商号を株式会社東海アイラブユーから株式会社東海コスモに変更し、コスモ・イーシーの販売代理店となって、コスモシステム一一〇〇の販売を行うに至った。なお、被告は、アイラブユーの製造に係る在庫品については「わざ」システム一一〇〇の商標で販売した。

４　コスモ・イーシーが製造し、その販売代理店として被告が販売する薄形玉貸機コスモシステム一一〇〇が本件の被告装置であり、被告装置は、アイラブユーが製造販売していた薄形玉貸機「わざ」システム一一〇〇と全く同一のものである。

以上の事実によれば、薄型玉貸機「わざ」システム一一〇〇したがって被告装置は、本件発明の技術的範囲に属するものであるというべきところ、アイラブユーは、本件発明の内容を知らずに自ら薄形玉貸機「わざ」システム一一〇〇を研究開発し、本件特許権の出願の日とみなされる手続補正書の提出日である昭和六〇年一一月一八日当時、現に日本国内においてその製造販売事業を行っており、コスモ・イーシーは、コスモ・ワールドを介してアイラブユー破産管財人から薄形玉貸機の製造販売事業とともに先使用による通常実施権を譲り受けたというべきであるから、コスモ・イーシーは被告装置の製造販売事業の目的の範囲内において先使用による通常実施権を有する者であると認めることができ、コスモ・イーシーの販売代理店として被告装置をコスモ・イーシーから買い受けてこれを販売している被告の営業は、本件特許権を侵害するものではないというべきである（なお、原告は、破産会社の実施に係る事業というものは考えられない旨主張するところ、会社が破産したからといって、当然に従前実施していた事業がなくなるものではないし、また、破産会社が破産宣告により先使用権の対象となる発明を実施する事業を中止したからといって、当然に先使用権を放棄したものということはできないので、破産管財人において破産会社が従前に実施していた事業とともに先使用による通常実施権を譲渡することは可能であり、右譲渡がされた場合にも、法九四条一項の要件を具備するものと解するのが相当であるから、原告の右主張は採用することができない。）。」

【４１－地】

千葉地裁平成4年12月14日判決（昭和63年（ワ）第1598号、実用新案権等差止等請求事件）

先使用権認否：○

対象　　：建築用板材の連結具（意匠権）

〔事実〕

・昭和59年4月	ヤマコ商事株式会社（以下「ヤマコ」という。）は、本件意匠を知らないで第二物件を含む面構造材の連結装置（以下「ヤマコ物件」という。）の設計図を作成。
・昭和59年5月	ヤマコは、ヤマコ物件について実用新案登録出願（添付図面における捨板の意匠は、本件意匠及び上記設計図とは若干異なる。）をすると共に、ヤマコ物件の生産のための機械を発注。
・昭和59年10月	上記機械が完成すると、ヤマコは、ヤマコ物件の試作及び同試作品を使用した性能の検査などを実施。

●出願日　　昭和 60 年 3 月 8 日

・昭和61年1月10日	サンラインが設立され、その設立と同時に、ヤマコが従前有していた屋根材の製造のための設備一切がサンラインに移転され、被告はサン

ラインから第二物件を買い受けた。

〔判旨〕

「２　被告の先使用権の抗弁について判断する。

成立に争いがない甲第一三号証の一ないし三、乙第二六号証、第五九号証、証人竹本出の証言により原本が存在し、かつ、真正に成立したものと認められる乙第五五号証、右証言及び証人辻智之の証言を総合すれば、ヤマコは、昭和五九年四月、本件意匠を知らないで第二物件を含む面構造材の連結装置（以下「ヤマコ物件」という。）の設計図を作成し、同年五月、ヤマコ物件について実用新案登録出願（いわゆるサンライン出願、実願昭五九ー〇六七八六六。ただし、考案の名称は「長尺板の継手」となっており、また、添付図面における捨板の意匠は、本件意匠及び右設計図とは若干異なり、段状に下る平坦状部分を有していない。）をするとともに、ヤマコ物件の生産のための機械を発注し、同年一〇月、右機械が完成すると、ヤマコ物件の試作及び右試作品を使用した性能の検査などを行ったこと、昭和六一年一月一〇日サンラインが設立され、その設立と同時に、ヤマコが従前有していた屋根材の製造のための設備一切がサンラインに移転されたこと、被告はサンラインから第二物件を買い受けているものであることを認めることができる。

ところで、意匠法二九条にいう「事業の準備」とは、意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者又はこの者から知得した者が、その意匠につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味するものと解すべきところ（特許法七九条に関する最判昭和六一年一〇月三日民集四〇巻六号一〇六八頁参照）、右認定の事実によれば、ヤマコは、本件意匠権の意匠登録出願の日である昭和六〇年三月八日の前に、ヤマコ物件について設計図を作成していたばかりか、これについて実用新案登録出願をし、その生産のための機械を発注し完成させ、ヤマコ物件の試作及び性能検査をしていたというのであって、本件意匠権の意匠登録出願の際も、ヤマコにおける第二物件の製造販売に向けた態勢は継続していたものと推認することができ、また、ヤマコが第二物件に係る意匠について即時実施の意図を有していたことは、これらの行為の中で、客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものと認められる。そうすると、たとえ、第二物件の意匠が本件意匠又はこれに類似する意匠の範囲に属するとしても、ヤマコは、第二物件の意匠の実施及び右第二物件の製造販売という事業の目的の範囲内において、本件意匠権について先使用権を有するものというべきである。そして、前認定のとおり、ヤマコは、昭和六一年一月一〇日、サンライン設立と同時に、従前の屋根材の製造のための設備一切をサンラインに移転したのであるから、右実施の事業とともに右先使用権をサンラインに移転したものと認められる。

次に、原告らが、先使用権者であるサンラインの製造した第二物件を買い受けて屋根を施工している被告に対して、本件意匠権侵害を主張しうるか否かについて検討するに、サンラインが現に第二物件の製造販売についての先使用権を有することは前認定のとおりであるから、原告らは、第二物件を買い受けた被告に対しても、これを使用して屋根を施工したことについて、本件意匠権の侵害を主張しえないものというべきである。なぜならば、先使用権者からその製造販売に係る物件を買い受けた第三者が、これを通常の用法に従って使用、収益、処分することは、先使用権者の事業自体が当然に予想しているところであって、これに対して意匠権者が意匠権侵害を主張しうるとすれば、先使用権者から当該物件を買い受ける者はいなくなり、先使用権者が右事業をすることができなくなって、先使用権を認めた趣旨が没却されることになるからである。

以上によれば、被告の先使用権の抗弁は理由があり、したがって、原告らの本件意匠権に基づく請求も、

理由がないものというほかはない。」

【４９－地】

大阪地裁平成 7 年 5 月 30 日判決（平成 5 年(ワ)第 7332 号、実用新案権の仮保護の権利に基づく差止等請求事件）

先使用権認否：○

対象　　：配線用引出棒（実用新案権）

〔事実〕

・昭和 58 年 2 月ないし 3 月頃　被告ミノル工業代表者は、高野電機商会株式会社の取締役副社長である高野善太郎から、被告株式会社マーベル（当時の商号は高橋興産株式会社。以下「被告マーベル」という。）の社員を通じ、電気配線工事の現場では魚釣り用の伸縮竿の先端に引っ掛け金具を取り付けた手作りの竿で配線工事をしており、これを製品化してほしいとの依頼を受けた。

・昭和 58 年 5 月中旬頃　被告ミノル工業代表者は、高野電機商会株式会社から第１回の注文として 300 本の製造を依頼されたので、これを製品化することにし、釣具事業部を有する商社である大丸興業株式会社に実際の製造を依頼。被告ミノル工業代表者、大丸興業株式会社の中田孝宣及び高野電機商会株式会社の高野善太郎は、配線用引出棒の構造について協議を重ねた。

・昭和 58 年 5 月 20 日　大丸興業株式会社は、竿の金型を三進精工株式会社に発注（大丸興業株式会社では、通常の釣竿と区別するため当該開発中の製品を内部的呼称としてＥポールと称していた）。

・昭和 58 年 6 月 27 日　配線用引出棒は天井裏等暗い場所で使用されるので、高野善太郎の提案もあり、当初頭部に電球等照明を付けることを検討したが、コストの関係から、ガラス繊維クロスを透明ポリエステルで固めてこれに蛍光塗料を塗って蛍光目印部とし、これとフックを合わせて頭部としたものを製品化することとし、その売行きをみて頭部に電球を付けたものも商品化するかどうかを決めることにし、大丸興業株式会社の担当者が同日付で「Ｅポール」について製図。

・昭和 58 年 7 月　頭部のフックの形状は、当初は側面から見てクエスチョンマークに近い形のものが考えられていたが、被告ミノル工業代表者が、この構造では細い電線を引っかけるときに滑るおそれがあるとして、先端部をやや細く尖らせるようにして、現在のロ号物件と同一の構造上の特徴を有する配線用引出棒のサンプルを完成。

・昭和 58 年 8 月上旬　被告ミノル工業代表者は、よりコストを下げるため、上記サンプルのうち各つなぎ竿先端のリング状金具及びグリップの滑り止めの糸を省くことを決めてロ号物件を完成し、大丸興業株式会社からロ号物件 10

本が被告ミノル工業に納品され、被告ミノル工業は、これを直ちに被告マーベルを通じて高野電機商会株式会社に販売。

・昭和 58 年 8 月 29、30 日　被告ミノル工業は、東京晴海の国際貿易センター新館で開催された「ジャンボびっくり見本市」に 7500 円の価格を付してロ号物件を出品。好評を博し、注文も受けたことから、ロ号物件の量産を決定。

●出願日　昭和 58 年 9 月 3 日

・昭和 58 年 9 月　被告ミノル工業は、同年 9 月上旬に 100 本、同月中旬に 100 本のロ号物件を高野電機商会株式会社に販売し、その後も被告マーベルを通じて継続して同社に販売。

・昭和 58 年 11 月 24 日頃　本件考案の出願人の一人である榊法泉が、被告ミノル工業に付し、本件考案の出願書類の控えを送付して、本件考案の実用新案登録を受ける権利を買うように働き掛けたが、被告ミノル工業は、これを断る。

・昭和 59 年 3 月頃　被告ミノル工業は、ロ号物件の売行きが好調なことから、当初の構想どおり先端に電球を取り付けた配線用引出棒すなわちイ号物件も、ロ号物件より多少値段が高くても売れるという見通しがついたので、イ号物件の販売を開始。

・昭和 62 年 1 月 8 日　本件考案の実用新案登録を受ける権利は、榊法泉外一名から原告島に譲渡された。

〔判旨〕

「第三　争点に関する判断

一　争点２（被告らは本件考案について先使用権を有するか）について判断する。

１　証拠（甲第二号証、乙第六号証の１～５、第七ないし第九号証、第一〇号証の１・２、第一一号証の１～５、第一二号証の１～３、第一三号証、第一四号証の１・２、第一六、第一七号証、第一八号証の１～４、検乙第一ないし第三号証、被告ミノル工業代表者、原告兼原告代表者、検証の結果）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

（１）　被告ミノル工業代表者は、昭和五八年二月ないし三月頃、高野電機商会株式会社の取締役副社長である高野善太郎から、被告株式会社マーベル（当時の商号は高橋興産株式会社。以下「被告マーベル」という。）の社員を通じ、電気配線工事の現場では魚釣り用の伸縮竿（グラスファイバー製の振出し竿。価格は二〇〇〇円から三〇〇〇円程度。）の先端に引っ掛け金具を取り付けた手作りの竿で配線工事をしているが、これを製品化してほしいとの依頼を受け、その際、見本として、魚釣り用の伸縮竿の先端に単純にU字状に曲げた針金を取り付けた手作りの竿を示された。

　被告ミノル工業代表者は、高野電機商会株式会社の依頼に係る配線用引出棒が単純な構造であることから商品価値に疑問を持ったが、同社から第一回の注文として三〇〇本の製造を依頼されたので、これを製品化することにし、昭和五八年五月中旬頃、釣具事業部を有する商社である大丸興業株式会社（大丸百貨店の子会社）に実際の製造を依頼した。

（二）　被告ミノル工業代表者、大丸興業株式会社の中田孝宣及び高野電機商会株式会社の高野善太郎は、それぞれの会社における職務の一環として、配線用引出棒の構造について協議を重ねた。

　被告ミノル工業は、大丸興業株式会社に対し、竿の部分の形状は魚釣り用の伸縮竿と同様（先端が細く、根元が太いように、順次外径寸法の変化する複数本のつなぎ竿を伸縮自在に連結する。）とするが、材質につ

いて、天井裏の狭い場所で使用する配線用引出棒では、通常の釣竿のように先端がしなっては正確な作業ができない等問題があることから、特に丈夫なものとするよう依頼した。大丸興業株式会社は、昭和五八年五月二〇日、竿の金型を三進精工株式会社に発注した（乙第一〇号証の１・２。大丸興業株式会社では、通常の釣竿と区別するため右開発中の製品を内部的呼称としてＥｌｅｃｔｒｉｃの頭文字をとってＥポールと称していた。同社及び後にその釣具事業部が独立した株式会社ダイコーでは、現在のイ号物件及びロ号物件もこの名称で呼んでいる。乙第一一号証の１～５）。

また、この配線用引出棒は天井裏等暗い場所で使用されるものであることから、高野善太郎の提案もあり、当初頭部に電球等照明を付けることが検討された。しかし、被告ミノル工業は、開発中の配線用引出棒の価格を一万円程度に設定する予定であったところ、その基本的な構造は当時電気配線工事の現場で使用されていた前記（一）のような手作りの配線用引出棒と同じであったので、照明を付けて価格がさらに高くなるようでは売れなくなるのではないかと考えられ、他方、右のような手作りの配線用引出棒と全く同一の構造では商品価値がないと判断されたことから、とりあえず、ガラス繊維クロスを透明ポリエステルで固めて、これに蛍光塗料を塗って蛍光目印部とし、フックと合わせて頭部としたものを製品化することとし、その売行きをみて頭部に電球を付けたものも商品化するかどうかを決めることにした。この蛍光目印部を設けることは、既に昭和五八年六月二七日には考えられていた（乙第一八号証の１～４・大丸興業株式会社の担当者が同日付で製図した「Ｅポール」の図面。それぞれ先端が細く根元が細いように外径寸法が変化する、八本の太さの異なる竿が一組となって構成され、最先端の一本については「透明ポリ」で「蛍光色塗装」とすることが記載されている。フックの形状の記載はない。）。

さらに、頭部のフックの形状は、引っ掛け部と線を挟んで押すための押し部（一本の線状の部材を折り曲げて製造する。）を備えたものにすることにし、当初は側面から見てクエスチョンマークに近い形のものが考えられていたが（乙第九号証・昭和五八年七月一六日付「Ｅポール部品」の図面）、被告ミノル工業代表者が、この構造では細い電線を引っ掛けるときに滑るおそれがあるとして、先端部をやや細く尖らせることにし、現在のロ号物件のフック形状に変更した。

（三）　以上の経過を経て、ロ号物件と同一の構造上の特徴を有する配線用引出棒のサンプル（検乙第一号証）が昭和五八年七月中に完成した。

さらに、被告ミノル工業代表者は、よりコストを下げるため、右サンプルのうち各つなぎ竿先端のリング状金具及びグリップの滑り止めの糸を省くことを決めてロ号物件を完成した。

こうして、同年八月上旬には大丸興業株式会社からロ号物件一〇本が被告ミノル工業に納品され、被告ミノル工業は、これを直ちに被告マーベルを通じて高野電機商会株式会社に販売した（ただし、竿の色は、現在は黄色であるのに対し、当時は茶色であった。）。商品名は、そのころ、高野善太郎により、ケーブルキャッチャーと命名された。さらに、被告ミノル工業は、同年九月上旬に一〇〇本、同月中旬に一〇〇本のロ号物件を高野電機商会株式会社に販売し、その後も被告マーベルを通じて継続して同社に販売している。

（四）　被告ミノル工業は、昭和五八年八月二九日、三〇日に東京晴海の国際貿易センター新館で開催された「ジャンボびっくり見本市」に七五〇〇円の価格を付してロ号物件を出品したところ、予想外に好評を博し、注文も受けたことから、ロ号物件を量産することとした。

（五）　昭和五八年一一月二四日頃、本件考案の出願人の一人である榊法泉が、被告ミノル工業に対し、本件考案の出願書類の控えを送付して、本件考案の実用新案登録を受ける権利を買うように働き掛けたが、被告ミノル工業は、その頃には既にロ号物件を販売していたので、これを断った（その後、本件考案の実用新案登録を受ける権利は、昭和六二年一月八日に榊法泉外一名から原告島に譲渡された。乙第七号証。）。

（六）　被告ミノル工業は、ロ号物件の売行きが好調なことから、当初の構想どおり先端に電球を取り付けた配線用引出棒すなわちイ号物件も、ロ号物件より多少値段が高くても売れるという見通しがついたので、昭和五九年三月頃、イ号物件の販売を開始した。

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

２　原告らは、被告ら提出の証拠について種々論難するが、以下のとおりいずれも失当である。

（一）　原告らは、乙第八号証にロ号物件が昭和五八年八月五日から一〇日の間に高野電機商会株式会社に納品されたとの記載があり、一方、乙第六号証の１（大丸興業株式会社の売掛金元帳）の記載によると、先使用された製品の代金は八月一五日締切で同月末に被告ミノル工業から大丸興業株式会社に支払われることになるところ、乙第六号証の１のように処理日が八月三一日であれば九月一五日締切で同月末日支払となり、一か月も入金が遅れることになるから、乙第六号証の１と乙第八号証は全く矛盾するものである旨主張するが、売掛金元帳（乙第六号証の１）で八月三一日が処理日となっていることと、それ以前に大丸興業株式会社から被告ミノル工業に納品されたロ号物件が高野電機商会株式会社に納品されたとする乙第八号証の記載とは、何ら矛盾しない。

乙第八号証は、作成名義人の高野善太郎（高野電気商会代表取締役）の名前まで被告ミノル工業においてワープロで打ったものであるが、だからといってその一事をもって信用性が否定される理由はない。また、乙第八号証の添付図面は、訴状添付の別紙（二）ロ号配線用引出棒の図面を複写したものであることは明らかであるが、被告ミノル工業代表者がその作図者について佐當特許事務所である旨供述したのは、被告ミノル工業代表者自らが乙第八号証の作成に関与していないため、被告ミノル工業が本件考案の実用新案登録の無効審判請求を委任した（乙第二〇号証）弁理士（佐當国際特許事務所）が作図したと勘違いしたことによるものであると推認されるから、被告ミノル工業代表者の右の供述を虚偽であるとして非難するのは当たらない。

（二）　原告らは、乙第六号証の１、第一一号証の１～５にいう「Ｅポール」は部品であり、したがって、ロ号物件でないことは明らかである旨主張するが、乙第一一号証の１～５には「Ｅポール　フック」「Ｅポール用ネジＭ２Ｘ１６」「Ｅポールソケットホルダー」などと記載されており、「Ｅポール」自体は完成品（ロ号物件）を意味すると解される。

（三）　原告らは、被告らの主張のとおりにロ号物件について先使用の事実があったとすれば、大丸興業株式会社による実用新案登録出願も意匠登録出願も拒絶されるべきものであり、意匠登録を受けても（甲第二号証）無効審判によって無効とされるべきものであるから、大丸百貨店の子会社であるという大丸興業株式会社が右出願の二か月も前に考案又は創作に係る製品を他人に納入することは全く考えられない旨主張するが、そのようなことはありえないことではなく、特に異とするに足りない。このことは、大丸興業株式会社が大丸百貨店の子会社であることによって何ら左右されるものではない。

（四）　原告らは、検乙第一号証の製品そのものについて先使用の事実はない、乙第九号証（Ｅポール部品図面）は、頭部の形状が検乙第一号証と全く異なるものであり、蛍光塗料の記載もなく、その設計変更をしたという図面は存在しない、検乙第三号証（「ジャンボびっくり見本市」における被告ミノル工業の展示場所の写真）では、製品の頭部の形状、構造、蛍光塗料の有無は全く分からない、甲第二号証（大丸興業株式会社出願に係る電線配線用工具の意匠公報）によれば、登録意匠では頭部の金具の形状は明らかであるが、蛍光塗料の有無は明らかではない、乙第一八号の１～４（昭和五八年六月二七日付図面）は作成日のとおり作成されたものか疑わしく、仮にそうであったとしてもその頭部の形状は乙第九号証のとおりであってロ号物件とは異なるなどと論難する。

しかし、乙第九号証、第一八号証の１～４により、昭和五八年七月一六日までに頭部のフックの形状を除きロ号物件と同一の構造上の特徴を有する配線用工具が設計されていたことは明らかである。また、製品開発の過程で設計変更がされるのは通常のことであり、その後、同月中にフックの形状を現在のロ号物件のように変更した検乙第一号証の製品がサンプルとして完成し、さらにコスト削減のため各つなぎ竿先端のリング状金具及びグリップの滑り止めの糸を省くことが決められてロ号物件が最終的に製品化されたことは、前記１冒頭掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により優に認定することができる。

（五）　なお、甲第三号証の１～６、第四号証の１～４、第五、第六号証の各１～６、第七号証の１～４、第八号証の１～７、第九号証の１～５によれば、被告ミノル工業は雑誌「電気と工事」に継続的に広告を掲載していたにもかかわらず、ロ号物件について広告をしたのは昭和五九年一月からであることが認められるが、ロ号物件は、当初は高野電機商会株式会社向けに製造された製品であり、本格的な製造は遅れたものであるから、右事実をもって被告ミノル工業がロ号物件の製造販売を開始したのは昭和五九年一月であるとすることはできない。

３　前記認定した事実に基づき、被告らが本件考案について先使用権を有するか否かについて検討する。

（一）ロ号物件については、前記認定事実によれば、被告ミノル工業代表者は、実際の製造を担当した大丸興業株式会社の中田孝宣及び最初に提案をした高野電機商会株式会社の高野善太郎とも協議の上、職務の一環として、本件考案の内容を知らないでその考案をし（１（一）ないし（三））、被告ミノル工業は、大丸興業株式会社に実際の製造を依頼して、昭和五八年八月上旬には同社からロ号物件の納入を受け、これを被告マーベルを通じ高野電機商会株式会社に販売しており（１（三））、同月二九日、三〇日の「ジャンボびっくり見本市」でもロ号物件の注文を受けていた（１（四））、というのであるから、被告らは、本件考案の実用新案登録出願（昭和五八年九月三日）の際に現にロ号物件に係る考案の実施であるその製造販売の事業をしていたものと認められ、したがって、被告らは、本件考案についてロ号物件の製造販売、販売のための展示の範囲内で先使用権を有するものというべきである。

（二）　次に、イ号物件は、ロ号物件が頭部２１８に蛍光塗料を塗布した蛍光目印部２０６を有するものであるのに対して、頭部１１８に照明用電球１０６を有する点のみが相違するところ、前記認定事実によれば、被告ミノル工業としては、もともと頭部に電球等照明を付けた配線用引出棒を構想していたが、コストの関係でとりあえず、ガラス繊維クロスを透明ポリエステルで固めてこれに蛍光塗料を塗って蛍光目印部とし、これとフックを合わせて頭部としたものを製品化することとし、その売行きをみて頭部に電球を付けたものも商品化するかどうかを決めることにしていたものであり（１（二））、昭和五九年三月頃にはイ号物件の販売を開始した（１（六））、というのであるから、イ号物件に係る考案自体はロ号物件に係る考案の完成と同時期に完成しており、被告らは、本件考案の実用新案登録出願の際に現にイ号物件に係る考案の実施であるその製造販売の事業の準備をしていたものと認められる。のみならず、先使用権は、実用新案登録出願の際に当該先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された考案と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶものであるところ、ロ号物件のように引出棒本体の先端に蛍光目印部を設けたものも、イ号物件のように電球を付けたものも、本件考案と同一の技術思想の範囲内にあり、単に実施形式を異にするに過ぎないことは、本件考案の実用新案登録請求の範囲自体及び明細書の記載（公報４欄１０行～１３行）から明らかであるから、ロ号物件の製造販売に基づく先使用権の効力は、イ号物件の製造販売にも及ぶというべきである。

したがって、被告らは、イ号物件の製造販売、販売のための展示に関しても、本件考案について先使用権を有するものというべきである。

二　結論

以上のとおり、被告らは本件考案についてイ号物件及びロ号物件の製造販売、販売のための展示の範囲内で先使用権を有するものであるから、原告らの被告らに対する請求は、その余の点について判断するまでもなくすべて理由がないというべきである。」

【５９－地】

大阪地裁平成 11 年 10 月 7 日判決（平成 10 年（ワ）第 520 号、実用新案権侵害行為差止等請求事件）

先使用権認否：○

対象　　：掴み機（実用新案権）

〔事実〕

・昭和 58 年 2 月から 5 月頃　　被告は、取引先から、爪の開閉に加えて、アームに対する爪の角度を自由に変えられるフォーククローの製造の要望を受け、1 号機を、原寸型紙を用いて作成。本 1 号機は、12 トンクラスのパワーショベル用で、イ号物件とほぼ同一の構造。1 号機をパワーショベルに取り付けて作動させるためには、通常標準装備されている 2 本の油圧ホースのほかに、もう 1 本油圧ホースの接続が必要で、被告は、野坂建設有限会社から、特殊仕様の油圧パワーショベルを借り出し、これに 1 号機を装着して、被告の工場で試運転を実施。この際、被告代表者松本大次郎は、1 号機を装着したパワーショベルを写真撮影し、その写真を後に作成したパンフレットに使用。

・昭和 58 年 8 月頃　　被告は、パワーショベルの修理のために被告の工場を訪れていた解体業者である新生解体こと平野敬喜に、1 号機を中古品として 14 万円で販売。平野敬喜は、1 号機を 3 年間くらい使用した後、スクラップにして廃棄。

・昭和 59 年 5 月頃　　被告は、1 号機の構造と比較して、油圧ホースをシリンダーから直接出るように配置している点のみが異なる別紙二記載の構造を有する、20 トンクラスのパワーショベル用の 2 号機を製造。

・昭和 59 年 6 月頃　　被告は、パワーショベルのアームの先端の修理のために被告を訪れていた山本産業こと山本正敏に対し、良好だったら 60 万円で購入するとの約束で二号機を販売し、その後、代金を受領。

●出願日　　昭和 59 年 7 月 20 日

・昭和 60 年 3 月頃　　山本産業は、2 号機を使用していたが、油圧の取り出し口が標準仕様の新型ショベルに買い換えたために、新しいパワーショベルに 2 号機を装着することが不可能となり、2 号機は被告が引き取った。被告は、引き取った 2 号機を玄洋開発工業に売却し、その後、同社から株式会社宮崎組が引き取り、現在に至った。被告は、各サイズのパワーショベルに取り付ける同様の構造のフォーククローを、1 号機、2 号機と合わせて合計 3、4 台製造し、さらに、これらを量産化。

〔判旨〕

二　争点３（先使用による通常実施権）について

「１　甲第一七号証、乙第七号証ないし第二一号証を総合すれば、次の各事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

(一)　一号機について

(1)　被告は、取引先から、爪の開閉に加えて、アームに対する爪の角度を自由に変えられるフォーククローが製造できないかとの要望を受けて、昭和五八年二月から五月ころ、右の機能を有する一号機を、原寸型紙を用いて作成した。この一号機は、一二トンクラスのパワーショベル用であり、フォーク自体にシリンダーを取り付けて爪の開閉動作を行うとともに、パワーショベルに附属するバケットシリンダーでフォーク自体を上下させるという構造を有していた。一号機の構造は、別紙一のとおりであり、イ号物件とほぼ同一であった。

(2)　一号機をパワーショベルに取り付けて作動させるためには、通常パワーショベルに標準装備されている二本の油圧ホースのほかに、さらにもう一本油圧ホースを接続する必要があった。そこで被告は、野坂建設有限会社から、かつて被告において油圧ホースを分岐するための切り替えバルブを付加する改造を行った特殊仕様の油圧パワーショベルを借り出し、これに一号機を装着して、被告の工場で試運転を行った。

この際に、被告代表者松本大次郎は、一号機を装着したパワーショベルを写真撮影し、その写真を後に作成したパンフレットに使用した。

(3)　被告は、同年八月ころ、パワーショベルの修理のために被告の工場を訪れていた解体業者である新生解体こと平野敬喜に、一号機を中古品として一四万円で販売した。

平野敬喜は、一号機を三年間くらい使用した後、スクラップにして廃棄した。

(二)　二号機について

(1)　被告は、昭和五九年五月ころ、一号機の構造と比較して、油圧ホースをシリンダーから直接出るように配置している点のみが異なる別紙二記載の構造を有する、二〇トンクラスのパワーショベル用の二号機を製造した。

(2)　被告は、同年六月ころ、パワーショベルのアームの先端の修理のために被告を訪れていた山本産業こと山本正敏に対し、良好だったら六〇万円で購入するとの約束で二号機を販売し、その後、代金を受領した。

(3)　山本産業は、二号機を昭和六〇年三月ころまで使用したが、油圧の取り出し口が標準仕様の新型ショベルに買い換えたために、新しいパワーショベルに二号機を装着することが不可能となり、二号機は被告が引き取った。

(4)　被告は、引き取った二号機を玄洋開発工業に売却し、その後、同社から株式会社宮崎組が引き取って、現在に至っている。二号機のクランプには、製造時期を示す「1984.5」の刻印が存在する。

(三)　被告は、各サイズのパワーショベルに取り付ける同様の構造のフォーククローを、一号機、二号機と合わせて合計三、四台製造し、さらに、これらを量産化した。

２　右で認定した各事実によれば、被告は、本件実用新案権の出願日（昭和五九年七月二〇日）より以前である昭和五八年五月には、本件考案の技術的範囲に属するイ号物件と同様の構造を持つ一号機を製造し、同年八月にこれを販売していたことが認められる。そして、右一号機は、未だ量産化以前の試作品であるということができるが、甲第一七号証及び乙第二二号証によれば、この種フォーククローは受注生産の形態を取る製品であることが認められ、被告がこれを現に顧客に販売し、対価を得ていることからすれば、被告は、本件考案に係るフォーククローの実施である事業をしていたものというべきであり、仮にそうでないとして

も、実施の準備をしていたものと認められる。

そして、被告が右当時、本件考案の内容を知っていたことをうかがわせる証拠資料は一切存在せず、取引先の要望により独自に一号機を製造したものと認められるから、被告には、一号機と同様の構造を有するイ号物件の製造、販売に係る部分については、先使用による本件考案の通常実施権が認められるというべきである。

４　次に、右先使用の事実による通常実施権の範囲は、ロ号物件の製造、販売に及ぶかについて問題となるので、これを検討するに、先使用に基づく通常実施権の範囲は、先使用権者が現に日本国内において実施又は実施の準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶと解すべきところ（最高裁判所昭和六一年一〇月三日判決・民集四〇巻六号一〇六八頁参照）、ロ号物件は、イ号物件と比較して、本件考案の構成要件とは関わりのない旋回装置を装着した以外はイ号物件と同一の構造を有しており、本件考案の実施という観点からみた場合には、技術的思想としての同一性を失わせるものではないというべきであるから、ロ号物件の製造、販売も、右先使用による通常実施権の実施の範囲内であると認められる。

また、原告らが、別紙四の物件及びこれに旋回装置を装着した物件について、イ号物件及びロ号物件に含まれるものとして本訴の対象としているかは明確ではないが、これらの物件は、別紙四の記載から明らかなように、微細な点（両クランプの連動部材の配設方向等）においてイ号物件及びロ号物件と異なる点があるものの、本件考案の実施という観点からみた場合には、技術的思想としてはイ号物件と全く同一であり、本件考案との対比上問題となる構成部分の構造も同一であるから、仮に被告がイ号物件の製造、販売を中止し、別紙四の構造のもの及びこれに旋回装置を装着したものに変更したことが事実であったとしても、なお、これらの製造、販売も、右先使用による通常実施権の実施の範囲内というべきである（なお、別紙三の物件は、シリンダーが上下クランプの水平中心線に垂直の状態で配設されていることは、その図面上明らかであり、本件考案の構成要件Ｂを充足しないから、その技術的範囲に属しないことは明白である。原告らもこれを本訴の対象とするものではないと考えられる。）。

５　よって、被告のイ号物件、ロ号物件、別紙四の物件及びこれに旋回装置を装着した物件の製造、販売行為は、いずれも、先使用に基づく通常実施権の行使として、本件実用新案権を侵害するものではない。」

【６０－地】

東京地裁平成 11 年 11 月 4 日判決（平成 9 年（ワ）第 938 号、損害賠償等請求事件）

先使用権認否：×

対象　　：芳香性液体漂白剤組成物（特許権）

〔事実〕

・昭和 57 年 5 月頃　　被告の依頼により、小川香料は、時間が経過しても安定し、かつ次亜塩素酸ソーダ水溶液の漂白剤としての機能を損なわせない香料について、先行技術について追試を行うと共に、新しい香料素材を求めることを目的として、研究報告書を作成。

・昭和 57 年 8 月頃　　被告は、芳香性液体漂白剤組成物（商品名「カビキラー」）を製造販売。

●出願日　　昭和 61 年 3 月 3 日

・昭和 62 年 12 月 2 日から平成 7 年 3 月 22 日　　被告は、家庭用かび取り剤の香料として「フロロパル」

の使用を開始。

〔判旨〕

「三　争点３（本件特許権二につき先使用による通常実施権の成否）について

被告は、前記のとおり、被告の依頼により小川香料が昭和五七年五月ころに作成した研究報告書（乙五）に香料の一つとして「フロロパル」が挙げられていることを根拠に、芳香性液体漂白剤組成物に「フロロパル」を使用することについて先使用による通常実施権を有すると主張している。

そこで検討すると、被告が家庭用かび取り剤の香料として「フロロパル」の使用を開始したのは昭和六二年一二月二日であること、本件特許権二の出願年月日が同六一年三月三日であることは、前述のとおり争いがないから、被告が本件特許権二の出願の際現に日本国内において本件特許発明二の実施である事業を行っていたものとは認められない。

右報告書は、効果がすぐれていると考えられる香料を二四種類列挙するものであるところ、仮に、被告がその中から「フロロパル」以外の香料を家庭用かび取り剤に使用していたとしても、「フロロパル」について本件特許発明二の実施に当たる事業を行っていたということはできない。

また、右の報告書は、時間が経過しても安定しており、かつ、次亜塩素酸ソーダ水溶液の漂白剤としての機能を損なわせない香料につき、本件特許権一を含む先行技術について追試を行うとともに新しい香料素材を求めることを目的とするものであること（乙五）、被告が本件被告製品に添加する香料成分の一つとして「フロロパル」を採用したのはこの報告書の作成後約五年半が経過した後であり、その際も、右報告書を参考にはしたものの、消費者テストを含めた諸段階を経て配合される単体香料の種類が決定されていること（乙二三）、本件特許権二の出願以前に、被告において、例えば「フロロパル」又はその原材料を購入してこれを「カビキラー」の香料として使用する準備をしていたなどの事情をうかがわせる証拠もないことに照らすと、被告が「フロロパル」をかび取り剤の香料として使用するという「事業の準備をして」いたと認めることもできない。

したがって、先使用による通常実施権についての被告の主張は、採用することができない。」

【６３－地】

東京地裁平成 12 年 1 月 28 日（平成 6 年（ワ）第 14241 号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：○

対象　　：軸棒及び薄板の円弧状曲げ加工方法（特許権）

〔事実〕

・昭和 40 年頃	李相浩は、医療用縫合針を湾曲する装置を開発。
・昭和 47 年 10 月 20 日	被告と李相浩との間で、医療用縫合針の製作、販売等を目的として合弁投資契約（以下「本件合弁契約」という。）を締結。
・昭和 48 年 5 月 2 日	本件合弁契約に基づき、医療用湾曲縫合針を製造し、日本に輸出販売する目的で、李相浩らを代表者とする株式会社アイリーが設立された。
・昭和 49 年 12 月頃	株式会社アイリーは、被告に対して、医療用湾曲縫合針の輸出を開始。

●出願日　　昭和 56 年 4 月 23 日

〔判旨〕

三 争点３（二号方法について被告に先使用による通常実施権が認められるかどうか）について

「１ 証拠（甲一七、乙四四、四六ないし四九、五一ないし五七、乙六〇の一ないし七、乙六一、六二、証人李相浩）によると、以下の事実が認められる。

(一) 李相浩は一九六五（昭和四〇）年ころ、医療用縫合針を湾曲する装置（以下「本件李の装置」という。）を開発した。

本件李の装置（別紙拡大写真参照。部材に付されたアルファベットの記号は拡大写真中の記号である。）は、下段ロールＢ及び同Ｃとこれらの上にこれらを押圧する状態で位置する上段ロールＡ、上段ロールＡを回転させるハンドルＧを有している。

幅八ミリメートルから一〇ミリメートル、長さ一〇〇ミリメートル程度で厚さが〇・四ミリメートル以下の鋼鉄製のベルトＤの一端がゴム紐Ｅに、他端が上段ロールＡに取り付けられている。

上段ロールＡは八段階の異なるロール口径が口径順に並んで形成されており、八段それぞれのロール部分にボルト穴が穿設されている。

上段ロールＡに穿設されたボルト穴を上段ロールＡの横方向からみたとき、ボルト穴は、垂直に下に向いているハンドルＧからみて、五度から一〇度程度、下段ロールＣ側にずれた方向に向いている。

ベルトＤは、上段ロールＡのボルト穴にマイナスボルトで固定され、ボルト頭部は、上段ロールＡの回転に伴い下段ロールＣに引っかからないように、ヤスリで削られている。

(二) 本件李の装置によって直針を湾曲させるには、上段ロールＡとベルトＤの間に針を挿入し、ハンドルＧを回して上段ロールＡを回転させるが、その際、上段ロールＡは、ベルトＤとの間に直針を挟んだ状態で、下段ロールＢ及び同Ｃに押圧されながら回転し、直針は上段ロールＡの回転に伴って上段ロールＡとベルトＤの間に引き込まれていくことになる。

所定位置までハンドルＧを回して上段ロールＡを回転させた後、湾曲した針を取り出すことになるが、上段ロールＡに取り付けられたベルトＤの一端は、ゴム紐Ｅに取り付けられているので、上段ロールＡは、右ゴム紐Ｅによって、針を湾曲させるときと逆の方向に回転するように、常に引張力が与えられており、この引張力によって、ハンドルＧは下の位置まで戻されて湾曲した針を取り出すことができるようになる。また、右引張力によって、ベルトＤは上段ロールＡに圧接されている。

(三) 一九七二（昭和四七）年一〇月二〇日、被告と李相浩との間で、医療用縫合針の製作、販売等を目的として合弁投資契約（以下「本件合弁契約」という。）が締結された。本件合弁契約に基づき、一九七三（昭和四八）年五月二日に、医療用湾曲縫合針を製造し、日本に輸出販売する目的で、李相浩らを代表者とする株式会社アイリーが設立され、株式会社アイリーは、一九七四（昭和四九）年一二月ころから、被告に対して、医療用湾曲縫合針の輸出を始めた。

(四) 株式会社アイリーの縫合針を湾曲加工する部署（曲げ部）における、湾曲には、設立当初から現在に至るまで、本件李の装置が用いられているが、装置は、ゴム紐Ｅがスプリングに取り替えられ、上段ロールＡ（駆動ロール１）は八段階のものに加えて一〇段階のものも使用されるようになった。

２(一) 原告は、乙四四の各写真の日付及びその印字形態が異なり、乙四七の写真には日付が付されているのに対して、乙四八及び四九の各写真には日付が付されていない点が不自然であると主張するが、これらの写真の日付は現像焼付の際に付されたものと認められるから、現像焼付が別々のところでされていれば、日付やその印字形態が異なることは当然であって、特に不自然ではない。

原告は、乙四四の三枚目に写っている装置が乙四八及び四九に写っている装置と異なると主張するが、その違いは、装置の右１で認定した構成に影響を与えるようなものとは認められない。

(二) 原告は、乙四五の二の書籍中の記載が、乙六一（李相浩の陳述書）の記載と矛盾すると主張し、乙

四五の二の書籍中には、被告が李相浩に技術と資金を提供した、李相浩は被告からばね式針の製造技術を学んだ旨の記載があるが、これらの記載は、右１で認定した事実に関する乙六一の記載と矛盾することはない。また、原告は、乙四五の二の書籍中に、李相浩が針を曲げる機械を開発した時期は株式会社アイリーの設立後である旨の記載があると主張するが、同号証の右開発時期についての記述はきわめて漠然としてものであって、乙六一の記載と矛盾するとまでいうことはできない。

(三) 原告は、証人李相浩が、一九六五（昭和四〇）年ころに本件李の装置について特許を出願した旨証言したことを前提として、これが事実に反すると主張するが、右証言中に、右装置について特許の出願をしたことを明確に認める部分は存在しないから、原告の主張は採用できない。

(四) 原告は、本件李の装置において、ベルトＤを上段ロールＡに取り付けているボルトの頭部をヤスリで削ることについて、技術的合理性に欠けると主張する。確かに、原告が主張するように、ボルトの頭部を滑らかにしても、完全に突出部分が無くなるわけではないとしても、上段ロールＡが回転ができなくなるとは考えられないから、装置の動作に支障が生じるとは認められない。したがって、ボルト頭部をヤスリによって滑らかにすることが技術的合理性に欠けるとはいえず、原告の主張は採用できない。

(五) 原告は、一九七五（昭和五〇）年当時の株式会社アイリーの新聞広告に一〇種類の湾曲縫合針が掲載されていることから、上段ロールＡが八段階であるとの証人李相浩の証言は信用性に欠けると主張するが、右１認定のとおり、上段ロールＡには一〇段階のものも存在するから、原告の右主張は採用できない。

(六) その他、原告は、右の各写真や証人李相浩の証言の信用性について主張するが、いずれも採用できない。

３ 右１認定の事実によると、本件李の装置は本件湾曲装置と同様の構造を有しており、これによる医療用湾曲縫合針の曲げ加工方法はニ号方法そのものであると認められる。

そして、このことに右１認定の事実を総合すると、被告は、本件特許出願の際（昭和五六年四月二三日）に、Ｂ発明の内容を知らないで自らニ号方法を発明した李相浩が代表者である株式会社アイリーから、ニ号方法によって製造された医療用湾曲縫合針を輸入し、日本国内において販売していたものと認められる。そうすると、被告は、ニ号方法によって曲げ加工された医療用湾曲縫合針を輸入し、販売することについて、特許法七九条による通常実施権を有することになる。」

【６５－高】

大阪高裁平成 13 年 7 月 12 日判決（平成 12 年（ネ）第 1016 号、特許権侵害差止請求控訴事件）

先使用権認否：×

対象　　：洗い米及びその包装方法（特許権）

〔事実〕

●原出願日　　平成元年 3 月 14 日

・平成 3 年 12 月頃から　　控訴人株式会社佐竹製作所は、業として、ロ号物件を製造、販売。控訴人大阪米穀株式会社は、業として、ロ号物件を使用して、あらかじめ糠粉等を除去して消費者が洗米せずに炊くことができる洗い米を製造、販売。

●分割出願日　　平成 4 年 6 月 12 日

・平成 7 年 4 月頃から　　控訴人三多摩食糧卸協同組合は、業として、ロ号物件を使用して、あ

らかじめ糠粉等を除去して消費者が洗米せずに炊くことができる洗い米を製造、販売。

・平成８年７月３日　　原告は、本件特許につき手続補正書を提出。

〔判旨〕

「５　争点(5)　本件特許権は、出願手続中にされた補正が要旨の変更に当たり、出願日が繰り下がることにより、控訴人らは、本件特許権につき先使用に基づく通常実施権を有するか。

(1)　控訴人らは、出願人（被控訴人）が、平成８年７月３日付手続補正書（乙４）において、「除水」を「米粒表層部に付着吸収した水分を除去すること」とした補正について、除水概念の拡大により明細書の要旨を変更するものであり、本件特許発明の出願日は、上記手続補正書が提出された平成８年７月３日に繰り下がると主張するが、以下の理由により、採用することができない。

ア　本件特許権は、平成元年３月１４日に出願された特願平１-６２６４８号の特許出願の一部を、特許法４４条１項の規定に基づくとして、新たに平成４年６月１２日に特願平４-１７９２４８号として分割出願し、これが登録されたものである（乙１、２）。

前記分割出願時の当初の明細書（原明細書：乙２）には、「除水」に関し、次のとおりの各記載がある。

「精白米は一旦水に漬けたら、これを乾燥せしめると必ず亀裂が入り、その内に砕粒化してしまうので、今まで知られている乾燥洗い米は炊いて食しても美味といえるものではなく、炊飯には適さなかった。」、「本発明はこのような点に鑑み、水洗、乾燥後も米粒に亀裂が入らず、しかも、炊いた米飯の食味が低下しない乾燥洗い米を得ることを目的としており、更にその包装方法を提供することを目的とするものである。」、「一般的に、洗米によって含水してから乾燥させた米にまず亀裂が入る原因は、ひずみに弱い特性を有する米粒が吸水、除水の際、その都度、部分的に膨張と収縮が生じ、ひずみが出来るからである。然らば、洗米時や除水時に、ひずみの因子となる膨張と収縮が生じない程度の、僅かの吸水量、及び除水量に押えることが出来れば、精白米をたとえ水中へ漬けて洗米し、乾燥させても亀裂が生じないことになる。」、「本発明の乾燥洗い米を製造する場合は、洗米工程で、極く短時間に精白米を水の中に付けた状態で洗米して除糠を行い、直ちに除水工程によって洗滌水と表面付着水の除水を行おうのである。」、「本明細書で、乾燥洗い米と表現している『乾燥』なる意味であるが、米粒を常温で保存していても、腐敗したり発カビしない限度、なること、即ち、含水率がほぼ１６％をこえない含水状態を指すのである。」

イ　上記原出願の願書に最初に添付された明細書（親明細書：乙１）においても、「除水」に関連性を有するものとして、次のとおり、原明細書の記載とほぼ同一の各記載があった。

「精白米は一旦水に浸けたら、これを乾燥せしめると必ず亀裂が入り、その内に砕粒化してしまうので、今まで洗米した後、乾燥させた米、即ち『乾燥洗い米』と云えるものは全く存在しなかった。」、「本発明は、このような点に鑑み、消費者が洗わずに炊け、然も食味が落ちない『乾燥洗い米』及びその製造方法を開示するものである。」、「一般的に、洗米によって含水してから乾燥させた米に先ず亀裂が入る原因は、ひずみに弱い特性を有する米粒が吸水、除水の際、その都度、部分的に膨張と収縮が生じ、ひずみが出来るからである。然らば、洗米時や除水時に、ひずみの因子となる膨張と収縮が生じない程度の、僅かの吸水量、及び除水量に押えることが出来れば、精白米をたとえ水中へザブンと漬けて洗米し、乾燥させても亀裂が生じないことになる。」、「本発明は、高速度で攪拌する洗米行程で、極く短時間に精白米を水の中に漬けた状態で洗米して除糠を行い、直ちに除水行程によって洗滌水と表面付着水の除水を行なうのである。」、「本明細書で、乾燥洗い米と表現している『乾燥』なる意味であるが、米粒を常温で保存していても、腐敗したり発カビしない限度、即ち、含水率が１６％以下の含水状態を指すのである。」

ウ　上記のとおり、原明細書及び親明細書は、その発明として、従来存在しなかった、消費者が洗わずに炊け、食味が落ちない「乾燥洗い米」及びその製造方法を開示するものであり、従来の洗い米においては、洗米の際の吸水、乾燥に伴う膨張、収縮により、ひずみを生じて米粒に亀裂が生じることから、これを生じないほどのごく短い時間に洗滌、除糠と除水を行うという方法により実現するものであることが記載されているということができる。このように、原明細書及び親明細書に開示されている技術は、極めて短い時間内に米粒の洗浄及び除水を行うことによって、米粒の吸水を最小限に抑えることにより米粒のひずみが発生しないようにし、これにより米粒のひび割れ、砕粒の発生を防止するという作用効果を奏するものであることは明らかである。そうすると、その作用効果を奏するためには、洗米後、速やかに、洗滌水のみならず、表面付着水も完全に除去する必要があることは、原明細書及び親明細書の記載から明らかであるというべきである。

そして、証拠（乙１７～２４）及び弁論の全趣旨によれば、洗い米に付着した水分の除去方法として遠心脱水の技術を採用すること、そして、遠心脱水の技術は、遠心力を用いて充填状態や堆積状態にある濡れた粉粒体からその表面に付着している液体を除去する脱水操作であり、粉粒体粒子の内部に存在する液体を除去することができなかったこと及び水分の除去方法として送風乾燥等の手段を採用することが周知であったことが認められる。

前記明細書の各記載及び周知事項からすれば、原明細書及び親明細書に開示されている除水を達成する手段としては、上記出願当時に公知であった遠心脱水の技術、送風乾燥等の手段を用いるべきことは、当業者にとっては自明の事項であると認められる。したがって、また、このような除水手段を採用した場合には、洗滌水及び表面付着水のみならず、米粒の表層部に吸収された水分も除去されることになるのは、当業者にとって自明の事項であるというべきであるから、原明細書及び親明細書に記載された「除水」を「米粒表層部に付着吸収した水分を除去すること」と補正したことは、明細書の要旨を変更するものとは認められない。

(2)　控訴人らは、乙４９等を根拠に要旨変更があると主張するが、以下の理由により採用し得ない。

ア　本件明細書には、「本発明の洗い米は上記したように、約２％の水分を吸収するまでの極く短時間に、水洗から除水までの各行程を全部処理することにより製造されるものである。」（７欄５～８行）、「本発明で洗い米の『含水率』というのは付着水を除いた時の『平均含水率』のことである」（５欄２～４行）、「除水後、即ち付着水分が除かれた時の水分、いわゆる米粒体の平均含水率が１６％以下の含水率になっているように洗米機が設計される」（５欄２０～２２行）、「除水工程によって洗滌水と表面付着水の除水を行うのである」（８欄３～４行）、「精白米の表面には肉眼では見えない無数で微細な陥没部があり・・・」（７欄４０～４１行)と記載され、他方、「表面付着水は取りきらなくてもよい」との記載や、それを示唆するような記載は全くない。したがって、約２％は吸収される水分であり、この約２％には付着している水は含まれていないといえる。控訴人らの主張は、除水後の米粒の約２％の含水率増加分がほとんど付着水であるとするものであり、上記本件明細書の記載に照らし、採用し得ない。

イ　乙４９に記載された吸水曲線は、米粒が水に触れると同時に吸水を開始し、吸水速度は最初ほどが高く、時間の経過とともに徐々に鈍化するという知見に反しており、同知見は、本件明細書（甲１）の７欄２２行以下に記載されているばかりでなく、当業界においても同様の米粒の吸水データは多数発表されており（甲５８：１２図、甲６０～６３）、控訴人佐竹自らも同様の吸水データを公表している（甲３１：８頁）当業界の技術常識であるから、信憑性に乏しい。さらに、乙４９を全く同じ実験器具及び方式により３回の実験を行った和歌山県工業技術センターの試験分析である甲６４によれば、平均で浸漬３秒間では処理前よりも２.２３％水分が増加し、浸漬４５秒間では２.７１％水分が増加し、浸漬３秒から浸漬４５秒までの間

に０.４８％も吸水しているという結果が出ており（３秒間の浸漬１６.９１、１６.７７、１６.８５の平均１６.８４－処理前１４.６１＝２.２３。４５秒間の浸漬１７.３３、１７.２１、１７.４１の平均１７.３２－処理前１４.６１＝２.７１。２.７１－２.２３＝０.４８。）、また、最も除水効果のよい脱水実験（バッチ式であること、６０秒もかけていること、米粒が少量であること等）であるにもかかわらず、３秒間浸漬でも１６.８４％（平均）にしか除水できないことも明らかとなり、他方、同様の甲６５の実験では、実験済みの米粒に１００％亀裂が発生しており、「表層部の含水率の高い部分は極めて薄いものであり、それゆえに亀裂さえも生じないのである」（６欄４２～４４行）との本発明の必須要件を具現していない可能性があり、乙４９の実験値の信憑性に疑問を抱かせる。したがって、乙４９の実験データを根拠とする控訴人らの主張は、採用し得ない。」

【６６－地】

東京地裁平成 12 年 3 月 17 日判決（平成 11 年（ワ）第 771 号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：○

対象　　：基礎杭構造（特許権）

〔事実〕

・昭和 57 年頃から 62 年 5 月　　被告は福井県勝山市の越前大仏建立に参画し、その寺務所、講堂、宝物殿の基礎工事を施行し、基礎杭を打設。

●出願日　　平成元年 3 月 6 日

・平成 10 年 5 月頃から 6 月頃まで　被告は滋賀県大津市大宜 7 丁目における CUBU－D の新築工事の基礎工事を施行し、基礎杭を地盤に打設。

〔判旨〕

三　争点３（被告の先使用による通常実施権の有無）について

「１　被告が、昭和五七年ころから昭和六二年五月にかけて、福井県勝山市の越前大仏建立に参画し、その寺務所、講堂、宝物殿の基礎工事を施行し、基礎杭を打設したことは、当事者間に争いがない。

証拠（乙六の二、乙一〇の一ないし四、乙一七、一八）と弁論の全趣旨によると、右基礎工事では、節付きコンクリートパイルである原告製造ＨＣ－ＴＯＰパイル一〇メートルを下にして、その上部に円筒パイルである被告製造ＰＣパイル七メートルを結合した基礎杭が用いられ、右節付きコンクリートパイルの胴部の直径は、右円筒パイルの直径とほぼ同じであったことが認められる。

２　証拠（乙六の二、乙七の一ないし七）と弁論の全趣旨によると、右基礎杭構造が構築された地盤について、清水建設株式会社が標準貫入試験を行ったこと、右試験のボーリング No.B-2 の地盤図によると、基礎底面は地表面から約二・二〇メートル又は三・〇〇メートルの深さにあること、右地盤の地表面から二・五〇メートルないし三・五〇メートルの範囲はＮ値が七の礫質土、三・五〇メートルないし四・五〇メートルの範囲はＮ値が四のシルト、四・五〇メートルないし九・一〇メートルの範囲はＮ値が上から一八、一六、二一、一八、一三の礫質土であること、右試験のボーリング No.B-4 の地盤図によると、基礎底面は地表面から約一・四五メートル、二・〇五メートル又は三・六〇メートルの深さにあること、右地盤の地表面から〇・三〇メートルないし二・八〇メートルの範囲は、Ｎ値が上から三五、一五のシルトであること、二・八〇メートルないし七・九〇メートルの範囲は、Ｎ値が上から六、一一、七、一八、九の礫質土であること、清水建設株式会社は、右各地盤図のシルト及び砂質土層について、Ｎ値が低くルーズな地層である、礫質土層に

ついて、Ｎ値が低く、ゆるい密度であり、安定した支持力が得られないが、巨礫の影響を受け高Ｎ値を記録する部分もあると評価していることが認められる。また、弁論の全趣旨によると、右のシルトは、前記一認定の粘性土に、右の礫質土は、前記一認定の砂質土に、それぞれ該当するものと認められる。

右認定に係るボーリングNo.B-2の地盤図によると、地表面から二・五〇メートルないし三・五〇メートルの範囲はＮ値が七の砂質土であるが、右認定の基礎底面の高さと対比すると、この部分には、基礎底面よりも上になる部分が含まれるものと認められる。その下の三・五〇メートルないし四・五〇メートルの範囲はＮ値が四の粘性土であるが、四・五〇メートルないし九・一〇メートルの範囲はＮ値が一〇を超える砂質土である。したがって、右地盤図によると、右地盤の基礎底面から五メートル程度までの深さの地盤は、Ｎ値が砂質土の場合概ね一〇未満であるということはできない。

右認定に係る試験のボーリングNo.B-4の地盤図によると、地表面から〇・三〇メートルないし二・八〇メートルの範囲は、Ｎ値が大きいが、右認定の基礎底面の高さと対比すると、この部分は、かなりの部分が基礎底面よりも上になるものと認められる。その下の二・八〇メートルないし七・九〇メートルの範囲の砂質土のＮ値は、一八を除くと、六、一一、七、九であって、概ね一〇未満であると認められる。そして、右一八については、右認定の清水建設株式会社の評価を考慮すると、特にこの部分についてのみ巨礫の影響を受けたものと認められる。したがって、右地盤図によると、右地盤の基礎底面から五メートル程度までの深さの地盤は、概ねＮ値が一〇未満の砂質土であるということができる。

よって、右のボーリングNo.B-4の地盤図の部分は、反対の事情がない限り、「上層が軟弱」に当たるものと認めることができるところ、右反対の事情を認めるに足りる証拠はない。かえって、右認定の清水建設株式会社の評価は、右地盤について「上層が軟弱」に当たることを裏付けるものであるということができる。

３ 証拠（乙六の二、乙七の一ないし七）と弁論の全趣旨によると、右基礎杭構造が構築された地盤の下層は、Ｎ値が大きく、支持力を有するものと認められる。

４　以上の１ないし３の事実に弁論の全趣旨を総合すると、被告は、本件特許出願日以前から、本件発明の内容を知らないで、右基礎杭構造を実施していたことが認められる。

そして、右基礎杭構造は、軟弱な上層地盤において、曲げ耐力の大きい円筒パイルを用い、支持力を有する下層地盤において、周面支持性能の大きい節付きコンクリートパイル（胴部の径が円筒パイルと略同径のもの）を用いることにより、地盤の性状に適合した支持力を持つ安全、強固で経済的な基礎杭を得ることができるという点において、本件工事の基礎杭構造と同一であるから、本件工事の基礎杭構造と同一の技術思想のものであると認められる。したがって、本件工事の基礎杭構造は、先使用による通常実施権の範囲に属するものと認められる。」

【６７―地】

東京地裁平成12年4月27日判決（平成10年（ワ）第10545号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：〇

対象　　：芳香族カーボネート類の連続的製造法、ジアリールカーボネートの連続的製造方法（特許権）

〔事実〕

・昭和62年頃　　三井石油化学工業株式会社（以下、「三井石油化学」という。）は、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー（以下、「GE」という。）と技術

提携関係にあり、三井石油化学とGEとの合併会社であるジェムケミカル株式会社（以下、「ジェムケミカル」という。）が、メルト法と呼ばれるジフェニルカーボネート（以下、「DPC」という。）からポリカーボネート（以下、「PC」という。）を製造する技術の商業化を検討。これにあたり、三井石油化学は、ジメチカーボネート（以下、「DMC」という。）及びその誘導品の事業化について技術提携関係にあったイタリア法人エニケム・シンセシス・エス・ピー・エー（以下、「エニケム」という。）から、DMCを原料化合物の１つとしてDPCを製造する技術（先発明を含む。以下、「DMC法DPC技術」という。）を導入することを計画。

・昭和62年10月14日　三井石油化学は、先発明の内容が記載されたエニケム作成の技術資料を入手し、具体的に検討。

・昭和63年3月　三井石油化学は、エニケムからDMC法DPC技術の技術情報パッケージを入手し、具体的に検討。

・昭和63年5月24日　三井石油化学は、上記の資料に基づき、同日付で、「DMC/DPC事業化検討報告（中間報告）」をまとめた。

・昭和63年10月6日　三井石油化学は、GEに対し、ジェムケミカルにおいて検討中のメルト法によるPC製造について、その原料であるDPCの製造に、エニケムの開発したDMC法DPC技術を利用することを提案し、エニケム、三井石油化学、GEの三社は、DMC法DPC技術の導入について話し合った。

・昭和63年10月　ジェムケミカルは、GEと長瀬産業株式会社（以下、「長瀬産業」という。）との合弁会社であるエンジニアリング・プラスチックス株式会社との間で、両者を合併して被告を設立する旨合意。

・昭和63年11月15日　GEは、DMC法DPC技術を更に検討することとなり、エニケムと「秘密保持契約」を締結して、エニケムから詳細な技術情報を入手。

・平成元年１月　GEはエニケムとの間で、DMC法DPC技術の使用許諾権取得に向けて、正式な交渉を開始。ジェムケミカルが、GEと長瀬産業との合弁会社であるエンジニアリング・プラスチックス株式会社を吸収合併して、被告が発足。被告は、発足後直ちに、DMC法DPC技術導入に係る本格的な実現ないし採算可能性の調査作業（フィージビリティ・スタディ。以下、「FS」という。）を開始し、エニケム社から入手した技術情報パッケージ等を基礎資料として、他の方法によるPC製造とのコスト（プラント建設費やランニングコスト等）や収益性の比較などについて検討を重ねた。

・平成元年5月中旬　被告は、これらの実現ないし採算可能性調査の結果を踏まえて、GE、三井石油化学及び長瀬産業に対し、DMC法DPC技術を用いたメルト法によるPC製造のプラントの建設を提案。GE、三井石油化学及び長瀬産業は、同提案を了承し、DMC法DPC技術を用いたPCプラントを建設することを決定し、被告が基本設計及び建設費見積もり作業に関する費用を負担する旨合意。

・平成元年 6 月 26 日　GE、三井石油化学、エニケムの各首脳による会議が開かれ、三社が、エニケムが GE に対して、DMC 法 DPC 技術についての非独占的実施権の許諾、対価等について合意。

・平成元年 6 月 27 日、28 日　被告社長と三井石油化学の担当者との間で PC プラント建設プロジェクトに関する技術会議が開催され、DMC 法 DPC 技術を導入して PC を製造する方法を採用して本件プラントを建設することが決定された旨発表があり、本件プラント建設にあたっての各種技術的検討事項が話し合われた。

・平成元年 6 月 29 日　被告は、三井造船との間で本件プラントの基本設計及び 建設費見積もりを行うための初期エンジニアリング契約を締結。

・平成元年 7 月 6 日　被告が、エニケムとの間で、「秘密保持契約」を締結し、同月 8 日には、被告のプラント建設担当部署の担当者が、エニケムの工場において DMC 法 DPC 技術を用いた PC プラントの実際の稼働状況を確認し、エニケムの技術者から技術説明を受け、以後エニケムからプラント建設に必要な資料の提供を順次受けた。当該技術資料は、被告から三井造船へ提供され、本件プラントの基本設計及び建設費見積作業に利用された。

・平成元年 9 月 27 日　GE が、エニケムとの間で、被告が本件プラントにおいて DMC 法 DPC 技術を実施する前提の下、エニケムが GE に対し、DMC 法 DPC 技術の非独占的権利を許諾すること、GE がエニケムに対し、対価として一時金 300 万ドル及びロイヤリティを支払うこと、GE がエニケムとの契約に基づいて付与された権利及びライセンスの利益を系列会社に拡張できること等を内容とする「技術援助及び実施許諾契約」を締結し、GE がエニケムに対して一時金 300 万ドルを支払った。

・平成元年 10 月 27 日　被告と GE は、GE とエニケムとの間の契約の「拡張契約」の締結を決め、外為法上の技術導入契約の届出を行った。

・平成元年 11 月 30 日　三井造船は、プラントの基本設計を一応終え、被告に対して、建設費見積もりの基礎となる機器の仕様等が記載された技術資料を予め送付

・平成元年 12 月 11 日　被告は、GE との間で、プラントの設計、建設および操業に利用するために、GE とイタリア法人エニケム社との間の技術援助・実施許諾契約を被告に拡張する旨の「拡張契約」を締結。

・平成元年 12 月 13 日　三井造船は、被告に対し、本件プラント建設費の見積書を提出。

・平成元年 12 月 27 日　被告は、上記拡張契約に基づき GE に対して 300 万ドルを支払った。

●優先権主張日　　平成元年 12 月 28 日

・平成元年 12 月 29 日　被告は、三井造船に対し、初期エンジニアリング契約に基づく同年 11 月 30 日までのエンジニアリング作業費用として１億 1000 万円を支払った。しかし、三井造船のプラント建設費見積額が当初の予算額に見合わなかったことから、被告において承認されず、三井造船が基本設計や見積書の修正を繰り返した。

・平成 2 年秋　基本方針が固まり、全体で約 200 億円の建設予算が承認され、詳細設

計が着手された。

・平成３年半ば　被告と三井造船は、本件プラント建設契約を正式に締結。

・平成４年末　本件プラントが完成。

・平成５年４月　被告は、試運転を経て、本格的な運転を開始。

〔判旨〕

「一　争点１について

１　被告方法が別紙「目録」記載のとおりであるか否かの結論にかかわらず、それが本件各発明の技術的範囲に属することは、当事者間に争いがなく、また、被告方法が先発明の技術的範囲に属し、先発明が本件各発明の技術的範囲に属することも、当事者間に争いがない。そこで、まず、被告が被告方法について特許法七九条所定の先使用による通常実施権を有するかどうか（争点１）について判断する。

２　特許法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である（最高裁昭和六一年（オ）第四五四号同年一〇月三日第二小法廷判決・民集四〇巻六号一〇六八頁参照）。

３　甲第八号証、第一一号証、第一二号証、第一五号証、乙第二号証ないし第一一号証、第一七号証、第一八号証、第一九号証の一及び二、第二〇号証、第二一号証、第二二号証の一及び二、第二三号証ないし第三四号証、証人峯島英雄の証言並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

（一）　プラント（生産設備）の設計及び建設は、その生産規模や内容に応じて個別にされるものであり、一般に、基本設計を行い、その資料を基に競争見積りを取って建設施工業者を選定し、建設施工業者が基本設計を基に詳細設計を行い、土木工事及び機械工事を実施するという順序で行われる（施工業者を競争によって選定せず、特定の業者をあらかじめ指定している場合もある。）。基本設計は、生産工程の流れ、設備全体のレイアウト、プラントに設けられる機器や配管の数量、材質、寸法、仕様などを決定して行うものであり、この基本設計がされれば、プラントの建設費を算出することができ、その後の詳細設計は、基本設計に基づいて具体的な土木工事及び機械工事を施工するために行われるものである。

（二）　三井石油化学は、昭和六二年（一九八七年）ころ、ＧＥと技術提携関係にあり、三井石油化学とＧＥとの合弁会社であるジェムケミカルは、三井石油化学岩国大竹工場敷地内に研究所を設けて、メルト法と呼ばれる方法によってＤＰＣからＰＣを製造する技術の商業化を検討しており、同年末には同工場敷地内にパイロットプラントを建設するなどして、その製造技術の確立を試みていた。他方、三井石油化学は、同年ころ、エニケムとＤＭＣ及びその誘導品の事業化について技術提携関係にあり、ジェムケミカルにおいて検討中のメルト法によるＰＣ製造技術の商業化に当たり、エニケムから同社が現に実施しているＤＭＣを原料化合物の一つとしてＤＰＣを製造する技術（先発明を含む。以下「ＤＭＣ法ＤＰＣ技術」という。）を導入することを計画していた。

三井石油化学は、エニケムからＤＭＣ法ＤＰＣ技術についての技術情報の提供を受けて、その導入に向けた具体的な検討を始めることになり、同年一〇月一四日、先発明の内容が記載されたエニケム作成の技術資料（乙第二号証）を、昭和六三年（一九八八年）三月にはＤＭＣ法ＤＰＣ技術の技術情報パッケージをそれぞれ入手し、これらの資料に基づいて、同年五月二四日付けで「ＤＭＣ／ＤＰＣ事業化検討報告（中間報告）」をまとめるに至った。その後、三井石油化学は、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の導入に向けた検討を更に続けるとともに、ＧＥに対し、ジェムケミカルにおいて検討中のメルト法によるＰＣ製造について、その原料であるＤ

ＰＣの製造にエニケムが開発したＤＭＣ法ＤＰＣ技術を利用することを提案し、同年一〇月六日、エニケム、三井石油化学及びＧＥの三社は、東京において、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の導入に関して話し合う機会を持った。そして、ＧＥは、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術を更に検討することとなり、同年一一月一五日、エニケムと「秘密保持契約」を締結して、エニケムから詳細な技術情報を入手し、平成元年（一九八九年）一月には、エニケムとの間で、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の使用許諾権取得へ向けて正式な交渉を開始した。

（三）　ジェムケミカルは、昭和六三年（一九八八年）一〇月、ＧＥと長瀬産業株式会社（以下「長瀬産業」という。）との合弁会社であるエンジニアリング・プラスチックス株式会社との間で、両者を合併して被告を設立する旨を合意し、平成元年（一九八九年）一月、ジェムケミカルがエンジニアリング・プラスチックス株式会社を吸収合併して、被告が発足した（同年二月一六日登記）。その出資比率は、ＧＥが五一パーセントであり、三井石油化学及び長瀬産業が合わせて四九パーセントであった。

被告においては、発足後直ちにＤＭＣ法ＤＰＣ技術の導入に係る本格的な実現ないし採算可能性の調査作業（フィージビリティ・スタディ）が開始され、昭和六三年（一九八八年）に三井石油化学において行われたのと同様、エニケムから入手した技術情報パッケージ等を基礎資料として、他の方法によるＰＣ製造とのコスト（プラント建設費やランニングコスト等）や収益性の比較などについての検討が重ねられた。被告は、同年五月中旬、これらの実現ないし採算可能性調査の結果を得、これを踏まえてＧＥ、三井石油化学及び長瀬産業に対し、年産二万トンのＤＭＣ法ＤＰＣ技術を用いたメルト法によるＰＣ製造のプラントを建設し、四年後に追加投資を行って年産四万トンのＰＣプラントに増強すべきことを提案した。ＧＥ、三井石油化学及び長瀬産業は、右提案を了承して、三井石油化学千葉工場の敷地内にＤＭＣ法ＤＰＣ技術を用いたＰＣプラントを建設することを決定し、基本設計及び建設費見積作業に要する費用二億円を被告が負担する旨を合意した。

（四）　ＧＥとエニケムとの間で続けられていたＤＭＣ法ＤＰＣ技術の使用許諾権取得に関する交渉は、一時決裂の危機に瀕したが、平成元年（一九八九年）六月二六日、ロンドンにおいて、ＧＥ、三井石油化学及びエニケムの各首脳による会議が開かれ、その席上、右三社は、エニケムがＧＥに対しＤＭＣ法ＤＰＣ技術についての非独占的実施権を許諾すること、ＧＥがエニケムに対し、実施許諾の対価として一時金六〇〇万ドル及びＤＰＣの全世界年間生産量を基準に四パーセントから二パーセントの料率のランニングロイヤリティを支払うことなどを基本的な内容とする合意をし、ＧＥのハイナー上席副社長、三井石油化学の竹林社長及びエニケムのディ・マティア社長は、同年七月一二日付けでその合意事項を確認する趣意了解書（乙第二九号証）を作成した。

被告においては、同年六月二七日及び同月二八日、被告のシナーズ社長及び三井石油化学の峯島英雄（以下「峯島」という。）出席の下、ＰＣプラント建設プロジェクトに関する技術会議（ＰＣプロジェクト・エンジニアリング・レビューミーティング）が開催され、その席上、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術を導入してＰＣを製造する方法を採用して本件プラントを建設することが決定された旨の発表があり、それとともに、三井石油化学からプラント建設の専門家として峯島が派遣される旨の紹介があった。また、その際、本件プラント建設に当たっての各種の技術的な検討事項が話し合われた。

被告は、同月二九日、同じ三井グループに属する三井造船との間で、本件プラントの基本設計及び建設費見積りを行うための本件初期エンジニアリング契約（「ＬＸ計画における初期的エンジニアリング作業の契約」）を締結した。右契約においては、三井造船が本件プラント建設に係る契約の最優先の契約者とされている旨が示されるとともに、三井造船がその初期的なエンジニアリング作業を実費償還ベースで同年一一月三〇日まで行うことが定められていた。もっとも、被告と三井造船との間では、被告が三井造船の建設費見積りを

検討し、三井造船と価格交渉をした後、被告と三井造船との間で本件プラントの建設請負契約が締結されること、そのエンジニアリング作業に基づいてされた基本設計や建設費見積りについて多少の変更があり得ることが、当然の前提とされていた。

被告においては、同年七月一日付けで、三井石油化学から峯島英雄が被告に派遣され、本件プラント建設の担当部署として、峯島をチームリーダーとするプレコンストラクションチームが発足した。

被告は、同年七月六日、エニケムとの間で、将来被告によって建設されるＰＣプラントで被告がＤＭＣ法ＤＰＣ技術を実施するという前提の下、「秘密保持契約」を締結した。同月八日には、峯島がイタリアへ渡航し、エニケムの工場においてＤＭＣ法ＤＰＣ技術を用いたＰＣプラントの実際の稼働状況を確認するとともに、エニケムの技術者から技術説明を受けたり、技術資料の提供スケジュールを打ち合せるなどした。被告は、以後、技術資料の集大成としての「ベーシック・エンジニアリング・パッケージ」を平成二年（一九九〇年）二月に受け取るという約束の下、直接エニケムからＤＭＣ法ＤＰＣ技術についての図面や実際の操業経験に基づくデータなどのプラント建設に必要な資料の提供を順次受けるようになった（なお、プラントの建設ではなく、その運転の際に必要となる技術資料については、同年七月までに受領した。）。そして、右の技術資料は、被告から三井造船へ提供され、本件プラントの基本設計及び建設費見積作業に利用された。

（五）　被告は、平成元年（一九八九年）七月二五日、本件プラント建設についての工程表を作成した。その内容は、同年一一月上旬までに三井造船から本件プラントの建設費の予備的な見積りを得て、詳細設計に着手し、同月下旬に社内的な予算の申請を行い、平成二年（一九九〇年）二月にはエニケムから最終的な技術文書を受領し、同年四月中旬には三井造船と契約金額を確定させ、同年七月までには土木工事、平成三年（一九九一年）一月までには機械工事にそれぞれ着手し、同年七月には本件プラントが完成するというものであった。

（六）　ＧＥは、平成元年（一九八九年）九月二七日、エニケムとの間で、被告が本件プラントにおいてＤＭＣ法ＤＰＣ技術を実施するという前提の下、エニケムがＧＥに対し、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の資料、被告の建設する本件プラントの基本設計等をそれぞれ提供するとともに、ＰＣ製造のためにＤＭＣ法ＤＰＣ技術を実施することについて非独占的権利を許諾すること、ＧＥがエニケムに対し、実施許諾の対価として、契約発効日から三〇日以内に一時金三〇〇万ドルを支払うとともに、ＤＰＣの全世界年間生産量を基準に四パーセントから二パーセントの料率のランニングロイヤリティを支払うこと、ＧＥがエニケムとの契約に基づいて付与された権利及びライセンスの利益を系列会社に拡張できることなどを内容とする「技術援助及び実施許諾契約」を締結し、エニケムに対し、右一時金を支払った。

被告及びＧＥは、被告がＤＭＣ法ＤＰＣ技術を用いる本件プラントの設計、建設及び操業に利用するため、ＧＥがエニケムとの契約に基づいてＧＥに付与された権利及びライセンスの利益を被告に拡張すること、その対価として、被告がＧＥに対し同年一二月三一日までに三〇〇万ドルを支払うことなどを内容とする、ＧＥとエニケムとの間の契約の「拡張契約」を締結することを決め、同年一〇月二七日、外為法上の技術導入契約の締結に関する届出を行った。

同年一〇月下旬から同年一一月上旬にかけては、被告担当者がイタリアへ渡航し、エニケムの本社やラヴェンナ市にある工場において、エニケムからプラントの主要な機器や生産工程の流れなどが記載された「プロセス・フロー・ダイヤグラム」や「マテリアル・バランス」等の技術資料を入手するとともに、エニケムの技術担当者と基本設計の内容等の技術的な事項について打ち合わせるなどした。エニケムからは、その後も平成二年（一九九〇年）二月までの間、「工程説明書」や被告の要望に合わせて改訂を施した「プロセス・フロー・ダイヤグラム」及び「マテリアル・バランス」等の技術資料が被告に送付された。

被告は、平成元年（一九八九年）一一月二日、三井石油化学とともに第一回目の「技術評価会議」を開催し、担当者が社内の他の部署の従業員に対して本件プラントに係る事業内容と技術の概要について説明した上、右従業員から本件プラントの保安環境や技術、製品の品質等についての懸念事項の指摘を受けた。そして、その後、右指摘を受けた事項についての調査を行い、同年一二月九日付けで「ＬＸプラント技術的問題点調査結果」と題する報告書をまとめるなどした。

被告は、同年一二月一一日、ＧＥとの間で前記「拡張契約」を締結し、同月二七日、右契約に基づいて、ＧＥに対し三〇〇万ドル（実際には源泉徴収税額三〇万ドルを控除した二七〇万ドル）を支払った。

三井造船は、本件プラントの基本設計を一応終え、被告に対し、同年一一月三〇日、建設費見積りの基礎となる機器の仕様等が記載された技術資料をあらかじめ送付した上、同年一二月一三日、建設費の見積書を提出し、同月一八日付けで本件初期エンジニアリング契約に基づく同年一一月三〇日までのエンジニアリング作業費用として一億一〇〇〇万円（消費税別）の支払を請求し、被告は、同月二九日、これを支払った。

（七）　ところが、三井造船による本件プラントの建設費見積額は、被告において、当初の予算額に見合わなかったことから承認されず、以来、被告プレコンストラクションチーム（なお、平成二年七月には建設班に名称変更された。）が三井造船と共にプラント拡張を想定した部分や故障に備えた機器を削除するなどの建設コストを下げるための工夫や交渉を重ね、三井造船が基本設計や建設費の見積りを修正することが繰り返された。そして、平成二年（一九九〇年）秋になって基本設計が固まり、全体で約二〇〇億円という建設予算が承認されて詳細設計が着手された。もっとも、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の導入そのものが見直されるということはなかった。その後、被告と三井造船との間で仕切価格の交渉が続き、平成三年（一九九一年）半ばに、被告と三井造船との間の本件プラント建設契約が正式に締結され、同年七月三日付けの新聞各紙上においては、本件プラント建設に関する報道が一斉にされるに至った。そして、本件プラントは、直ちに建設工事が着工され、平成四年（一九九二年）末に完成し、試運転を経て、平成五年（一九九三年）四月から本格的な運転が開始されるようになった。

４　右認定のように、被告は、三井石油化学及びＧＥの合弁会社であるところ、三井石油化学は、昭和六二年ころから、被告の前身であるジェムケミカルにおいて、エニケムが現に実施している、先発明を含むＤＭＣ法ＤＰＣ技術を導入して、メルト法によってＰＣを製造するという事業を計画し、既に同年一〇月から先発明に係る技術資料をエニケムから入手して右技術の導入に向けた検討を重ねており、三井石油化学及びＧＥは、昭和六三年一〇月、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の導入に向けてエニケムと具体的な交渉を開始し、右技術について、エニケムから入手した資料に基づく本格的な実現ないし採算可能性の調査をした上、その導入を決定し、平成元年六月、エニケムとの間で、被告が本件ＰＣプラントでＤＭＣ法ＤＰＣ技術を実施するためにエニケムがＧＥに対してその技術についての実施許諾をする旨を合意するに至り、ＧＥは、同年九月、エニケムとの間でＤＭＣ法ＤＰＣ技術の実施許諾契約を正式に締結し、エニケムに対し、その対価として一時金三〇〇万ドルを支払ったものである。そして、被告は、同年一月の発足後、直ちにＤＭＣ法ＤＰＣ技術の導入に係る本格的な実現ないし採算可能性の調査作業を開始し、同年六月には、三井石油化学、ＧＥ及びエニケムの間のＤＭＣ法ＤＰＣ技術の実施許諾に関する合意を受けて、本件プラントにおける右技術の実施を決定したことを社内的に発表し、グループ企業である三井造船に対し、将来本件プラントの建設工事を請け負わせるという前提の下、本件プラントの基本設計及び建設費見積りのためのエンジニアリング作業を行わせるとともに、直接エニケムからプラント建設に必要なＤＭＣ法ＤＰＣ技術の資料の提供を受けるようになり、同年一二月には、三井造船による本件プラントの基本設計が一応完成し、これを基にした建設費見積りを三井造船から得て、三井造船に対し、右エンジニアリング作業の対価として一億一〇〇〇万円（消費税別）を

支払う一方、ＧＥとの間で、外為法上の技術導入契約の締結に関する届出を行った上、同月一一日、ＧＥとエニケムとの間の実施許諾契約を被告に拡張する旨の契約を締結し、同月二七日、ＧＥに対し、その対価として三〇〇万ドル（源泉徴収税額込）を支払ったものである。

以上の事実関係に、前記認定のとおり、プラントはその規模や内容に応じて個別に設計・建設され、基本設計がされれば、プラントの建設費を算出したり、土木工事及び機械工事を行うのための詳細設計をすることができるところ、平成元年一二月に基本設計が一応完成し、三井造船から建設費見積書が提出された後に被告と三井造船との間で基本設計や建設費見積りの修正などがされ、建設予算が承認されて詳細設計が着手されたが、被告と三井造船との間では基本設計や建設費見積りについて多少の変更があり得ることが当然の前提とされており、基本設計や建設費見積りの修正もプラント拡張を想定した部分や故障に備えた機器を削除することなどにとどまり、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の導入そのものが見直されるということはなかったこと、本件プラントの建設費は総額約二〇〇億円と巨額であるが、被告が平成元年一二月の段階でＧＥ及び三井造船に支払った金額（三〇〇万ドル及び一億一〇〇〇万円）も絶対額として決して少ないものではないこと、これまでプラント建設に数多く携わってきた峯島が、その証人尋問において、プラント建設が計画され基本設計の段階に入りながらプラントが建設されなかった例を知らない旨供述していることなどを併せ考えれば、被告は、本件各発明の優先権主張日である平成元年一二月二八日の時点において、既に本件プラントにおいて先発明を含むＤＭＣ法ＤＰＣ技術を即時実施する意図を有していたというべきであり、かつ、その即時実施の意図は、遅くとも被告がＧＥとの間で、ＧＥとエニケムとの間の実施許諾契約を被告に拡張する旨の契約を締結し、ＧＥに対しその対価として三〇〇万ドルを支払った時点において、客観的に認識される態様、程度において表明されていたものというべきである。

５　原告は、本件において、被告が即時実施の意図を有していたというためには、少なくとも被告の取締役会が三井造船との間でＤＭＣ法ＤＰＣ技術を実施するためのプラント建設請負の本契約を締結することを決議したことを要するものであり、また、この意思が客観的に認識される態様、程度において表明されていたというためには、被告と三井造船との間で右本契約を現に締結されたことが必要であると主張する。しかし、企業における意思決定は、常に取締役会決議によってなされるものではなく、実質的な意思決定がされた上で事後的に取締役会の承認を得るということも、実際上数多く行われているものであって、即時実施の意図の有無についても、形式的ではなく実質的な意思決定があったかどうかによって判断すべきであり、また、先使用による通常実施権の成立について、特許法改正の経緯に照らしても、事業設備を有するに相当する状態が必要であると解すべき理由はない。したがって、被告の主張は採用することはできない。

また、原告は、被告はＧＥと拡張契約を締結した平成元年一二月一一日の時点ではＤＭＣ法ＤＰＣ技術の実施可能性を検討していたにすぎず、右技術の実施を決定していたわけではないと主張するが、前記認定の事実関係に照らせば、右のように認めることはできない。甲第一〇号証に記載された例は、その詳細が明らかではないし、ライセンス契約締結後、その技術を更に検討・評価して実施するかどうかを決定するとしていたケースのものであり、本件のように技術の検討・評価を経てライセンス契約を締結した場合と事案を異にするものであって、前記認定を覆すに足りない。

６　したがって、被告は、本件各発明の優先権主張日である平成元年一二月二八日の時点において、先発明について現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当であり、被告方法について特許法七九条所定の先使用による通常実施権を有するというべきである。」

【６７－高】

東京高裁平成 13 年 3 月 22 日判決（平成 12 年（ネ）第 2720 号、特許権侵害差止等請求控訴事件）

先使用権認否：○

対象　　：芳香族カーボネート類の連続的製造法（特許権）

〔事実〕

・昭和 62 年頃	三井石油化学工業株式会社（以下、「三井石油化学」という。）は、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー（以下、「GE」という。）と技術提携関係にあり、三井石油化学と GE との合併会社であるジェムケミカル株式会社（以下、「ジェムケミカル」という。）が、メルト法と呼ばれるジフェニルカーボネート（以下、「DPC」という。）からポリカーボネート（以下、「PC」という。）を製造する技術の商業化を検討。これにあたり、三井石油化学は、ジメチカーボネート（以下、「DMC」という。）及びその誘導品の事業化について技術提携関係にあったイタリア法人エニケム・シンセシス・エス・ピー・エー（以下、「エニケム」という。）から、DMC を原料化合物の１つとして DPC を製造する技術（先発明を含む。以下、「DMC 法 DPC 技術」という。）を導入すること計画。
・昭和 62 年 10 月 14 日	三井石油化学は、先発明の内容が記載されたエニケム作成の技術資料を入手し、具体的に検討。
・昭和 63 年 3 月	三井石油化学は、エニケムから DMC 法 DPC 技術の技術情報パッケージを入手し、具体的に検討。
・昭和 63 年 5 月 24 日	三井石油化学は、上記の資料に基づき、同日付で、「DMC/DPC 事業化検討報告（中間報告）」をまとめた。
・昭和 63 年 10 月 6 日	三井石油化学は、GE に対し、ジェムケミカルにおいて検討中のメルト法による PC 製造について、その原料である DPC の製造に、エニケムの開発した DMC 法 DPC 技術を利用することを提案し、エニケム、三井石油化学、GE の三社は、DMC 法 DPC 技術の導入について話し合った。
・昭和 63 年 10 月	ジェムケミカルは、GE と長瀬産業株式会社（以下、「長瀬産業」という。）との合弁会社であるエンジニアリング・プラスチックス株式会社との間で、両者を合併して被控訴人を設立する旨合意。
・昭和 63 年 11 月 15 日	GE は、DMC 法 DPC 技術を更に検討することとなり、エニケムと「秘密保持契約」を締結して、エニケムから詳細な技術情報を入手。
・平成元年１月	GE はエニケムとの間で、DMC 法 DPC 技術の使用許諾権取得に向けて、正式な交渉を開始。ジェムケミカルが、GE と長瀬産業との合弁会社であるエンジニアリング・プラスチックス株式会社を吸収合併して、被控訴人が発足。被控訴人は、発足後直ちに、DMC 法 DPC 技術導入に係る本格的な実現ないし採算可能性の調査作業（フィージビリティ・スタディ。以下、「FS」という。）を開始し、エニケム社から入手した技術情報パッケージ等を基礎資料として、他の方法による PC 製造とのコスト（プラント建設費やランニングコスト等）や収益性の比較などにつ

いて検討を重ねた。

・平成元年 5 月中旬　被控訴人は、これらの実現ないし採算可能性調査の結果を踏まえて、GE、三井石油化学及び長瀬産業に対し、DMC 法 DPC 技術を用いたメルト法による PC 製造のプラントの建設を提案。GE、三井石油化学及び長瀬産業は、同提案を了承し、DMC 法 DPC 技術を用いた PC プラントを建設することを決定し、被控訴人が基本設計及び建設費見積もり作業に関する費用を負担する旨合意。

・平成元年 6 月 26 日　GE、三井石油化学、エニケムの各首脳による会議が開かれ、三社が、エニケムが GE に対して、DMC 法 DPC 技術についての非独占的実施権の許諾、対価等について合意。

・平成元年 6 月 27 日、28 日　被控訴人社長と三井石油化学の担当者との間で PC プラント建設プロジェクトに関する技術会議が開催され、DMC 法 DPC 技術を導入して PC を製造する方法を採用して本件プラントを建設することが決定された旨発表があり、本件プラント建設にあたっての各種技術的検討事項が話し合われた。

・平成元年 6 月 29 日　被控訴人は、三井造船との間で本件プラントの基本設計及び建設費見積もりを行うための初期エンジニアリング契約を締結。

・平成元年 7 月 6 日　被控訴人が、エニケムとの間で、「秘密保持契約」を締結し、同月 8 日には、被控訴人のプラント建設担当部署の担当者が、エニケムの工場において DMC 法 DPC 技術を用いた PC プラントの実際の稼働状況を確認し、エニケムの技術者から技術説明を受け、以後エニケムからプラント建設に必要な資料の提供を順次受けた。当該技術資料は、被控訴人から三井造船へ提供され、本件プラントの基本設計及び建設費見積作業に利用された。

・平成元年 9 月 27 日　GE が、エニケムとの間で、被告が本件プラントにおいて DMC 法 DPC 技術を実施する前提の下、エニケムが GE に対し、DMC 法 DPC 技術の非独占的権利を許諾すること、GE がエニケムに対し、対価として一時金 300 万ドル及びロイヤリティを支払うこと、GE がエニケムとの契約に基づいて付与された権利及びライセンスの利益を系列会社に拡張できること等を内容とする「技術援助及び実施許諾契約」を締結し、GE がエニケムに対して一時金 300 万ドルを支払った。

・平成元年 10 月 27 日　被控訴人と GE は、GE とエニケムとの間の契約の「拡張契約」の締結を決め、外為法上の技術導入契約の届出を行った。

・平成元年 11 月 30 日　三井造船は、プラントの基本設計を一応終え、被控訴人に対し、建設費見積もりの基礎となる機器の仕様等が記載された技術資料を予め送付。

・平成元年 12 月 11 日　被控訴人は、GE との間で、プラントの設計、建設および操業に利用するために、GE とイタリア法人エニケム社との間の技術援助・実施許諾契約を被控訴人に拡張する旨の「拡張契約」を締結。

・平成元年 12 月 13 日　　三井造船は、被控訴人に対し、本件プラント建設費の見積書を提出。
・平成元年 12 月 27 日　　被控訴人は、上記拡張契約に基づき GE に対して 300 万ドルを支払った
●優先権主張日　　平成元年 12 月 28 日
・平成元年 12 月 29 日　　被控訴人は、三井造船に対し、初期エンジニアリング契約に基づく同年 11 月 30 日までのエンジニアリング作業費用として１億 1000 万円を支払った。しかし、三井造船のプラント建設費見積額が当初の予算額に見合わなかったことから、被控訴人において承認されず、三井造船が基本設計や見積書の修正を繰り返した。
・平成 2 年秋　　基本方針が固まり、全体で約 200 億円の建設予算が承認され、詳細設計が着手された。
・平成 3 年半ば　　被控訴人と三井造船は、本件プラント建設契約を正式に締結。
・平成 4 年末　　本件プラントが完成。
・平成 5 年 4 月　　被控訴人は、試運転を経て、本格的な運転を開始。

〔判旨〕

「第３　当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないと判断する。その理由は、次のとおり訂正し、当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは、原判決の事実及び理由「第三　当裁判所の判断」のとおりであるから、これを引用する。

（原判決の訂正）

５０頁２行目から３行目までの「もっとも、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の導入そのものが見直されるということはなかった。」を「もっとも、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の導入そのものがいったん白紙に戻されるということはなかった。」に、５３頁８行から５４頁３行までの「平成元年一二月に基本設計が一応完成し、三井造船から建設費見積書が提出された後に被告と三井造船との間で基本設計や建設費見積りの修正などがされ、建設予算が承認されて詳細設計が着手されたが、被告と三井造船との間では基本設計や建設費見積りについて多少の変更があり得ることが当然の前提とされており、基本設計や建設費見積りの修正もプラント拡張を想定した部分や故障に備えた機器を削除することなどにとどまり、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の導入そのものが見直されるということはなかったこと、」を「平成元年１２月に基本設計が一応完成し、三井造船から建設費見積書が提出された後に被控訴人と三井造船との間で基本設計や建設費見積りの修正などがされ、建設予算が承認されて詳細設計が着手されたが、被控訴人と三井造船との間では基本設計や建設費見積りについて多少の変更があり得ることが当然の前提とされており、基本設計や建設費見積りの修正もプラント拡張を想定した部分や故障に備えた機器を削除することなどにとどまり、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の導入そのものがいったん白紙に戻されるということはなかったこと、」に改め、５６頁７行目から５７頁３行目までの「また、原告は、被告はＧＥと拡張契約を締結した平成元年一二月一一日の時点ではＤＭＣ法ＤＰＣ技術の実施可能性を検討していたにすぎず、右技術の実施を決定していたわけではないと主張するが、前記認定の事実関係に照らせば、右のように認めることはできない。甲第一〇号証に記載された例は、その詳細が明らかではないし、ライセンス契約締結後、その技術を更に検討・評価して実施するかどうかを決定するとしていたケースのものであり、本件のように技術の検討・評価を経てライセンス契約を締結した場合と事案を異にするものであって、前記認定を覆すに足りない。」を削る。

（当審における控訴人の主張に対する判断）

１　控訴人は、前記引用に係る原判決の事実及び理由「第三　当裁判所の判断」について、原判決が、ＦＳ、技術導入、基本設計が行われれば、その後、事業の実施に関する基本的な見直しが行われることなく、必然的に実施につながると考えているとし、これを前提に、それは誤認であると主張する。

しかし、上記判断は、控訴人の主張するような前提に立つものではない。すなわち、先使用権制度を定める特許法７９条の文言「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」を、この制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあること（最高裁判所昭和６１年(オ)第４５４号同年１０月３日第二小法廷判決・民集４０巻６号１０６８頁参照）に照らして理解する限り、先使用権が認められる要件であるとして同条がいう「事業の準備をしている」を、事業の準備が、必然的に、すなわち必ず当該事業の実施につながるという段階にまで進展している、との意味であると解すべき理由は、全くないものというべきである。ある者が事業を実施しようとして進めた準備が、その者に先使用権を認めることが主として特許権者と先使用権者の公平を図るという制度趣旨に合致する程度に至っていれば、その者が、特許法７９条にいう「事業の準備をしている者」と解釈されるべきは、同条の文言とこの制度の設けられた趣旨に照らし、当然というべきである。そして、前記引用に係る原判決の判断が、本件においては、被控訴人の本件プラント建設計画の進捗状況、既に投資した金額の大きさ、第三者との契約状況等に照らし、上記の程度に至っていたことを認定し、それを根拠に被控訴人に先使用権を認めたものであり、決して、控訴人の主張するような前提に立つものでないこと、及び、原判決が、特許法７９条にいう「事業の準備」とは、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることをいうとした（原判決３４頁３行～９行参照）のが、上記解釈を別の面から表現したものであることは、原判決の説示全体に照らして、明白というべきである。

２　控訴人は、一般論として、ＦＳを経て、技術導入、基本設計が行われたとしても、その後において、事業性を見直す必要性が生じてＦＳをやり直し、最終的には当該事業を実施しないと決断するに至った事例はいくつも存在すると主張する。

しかし、控訴人の挙げる例は、昭和３０年代から最近までの間のわずか８例であり、その間には、いわゆるオイルショック・第二次オイルショック・バブル崩壊等の経済変動があったことを考慮すると、それは例外的な現象であるというべきである（ちなみに、甲第３６号証によれば、「日本の会社が関与した、昭和６３年から平成７年までに新聞に発表されたホスゲン法を用いたポリカーボネート工場」の建設計画に限定しても、かなりの数に上ることが認められるから、昭和３０年代から最近までの間にＦＳと基本設計がなされたプラント建設計画は、相当数に上ることが推認されるところであり、その数との関係においても、控訴人の挙げる例は例外というべきである。）。そして、計画が進捗した後に、当該事業を実施しないと決断する場合が例外的に存在するとしても、そのことを根拠として、そのような決断がなされる可能性が残されている段階では、まだ「事業の準備」をしたことにはならないとする解釈を、特許７９条の文言と同条に定める先使用権制度の前記趣旨の下で、合理的なものと考えることはできない。

３　控訴人は、三井造船の当初の見積額が、平成元年５月中旬のＦＳにおける見積額１５３億円よりも極めて高額であったから、その後にＦＳが根本的にやり直され、その結果として取締役会で承認されたのであろうと主張する。

しかし、ＦＳをやり直したり、また、ＦＳをやり直す可能性があるからといって、「事業の準備」をしてい

ないことになるものではない。換言すれば、ＦＳをやり直すことが不可能な段階まで計画が進捗してしまわなければ「事業の準備」をしていない、などということはできないのである。

もっとも、いったん事業の準備をしても、その後に事業を断念し、さらにその後に、新たに同一の事業をすることはあり得るのであり、その場合には、特許法７９条にいう「その・・・準備をしている・・・事業」との要件を欠くことになるため、先使用権を認めることはできない。しかし、本件においては、三井造船の当初の見積額が判明した後に、三井造船が当初の基本設計や見積りを修正することにより、一年足らずの間に約２００億円の建設予算が承認されて詳細設計が着手され、本件プラントが建設されるに至っており、本件全証拠によっても、その一年足らずの間に、本件プラントの建設計画がいったん白紙に戻されたとか、他の方式による基本設計が他社に依頼されたとか、という事実があったことを認めることはできない。そうである以上、仮に、被控訴人においてＦＳをやり直したことがあったとしても、そのことは、先使用権を認めることの妨げとなるものではない。

なお、本件全証拠によっても、三井造船の当初の見積額が判明した後に、被控訴人がＦＳをやり直したことを認めることはできない。

４　控訴人は、被控訴人は、平成元年１２月時点では、まだＤＭＣ法ＤＰＣ技術の採用を決定していなかったと主張する。

控訴人の主張する「ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の採用を決定」するとの用語が、取締役会の決議がなされることを指すのであれば、確かに、被控訴人の取締役会が、「ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の採用を決定」したことを認めるに足りる証拠はない。しかし、株式会社が、個々の取締役や従業員に権限を与え、その取締役や従業員において、授権された範囲内において株式会社としての意思を決定し、対外的な意思表示を行うことができることは自明の理である。また、本件においては、前記引用に係る原判決の事実及び理由「第三　当裁判所の判断」一３認定に係る被控訴人の行為は、すべて被控訴人の権限のある者によって被控訴人の意思として決定され、なされたものであることも明らかである。そして、このように、被控訴人が、前記引用に係る原判決の事実及び理由「第三　当裁判所の判断」一３認定に係る段階まで、本件プラントの建設計画を進め、対外的な意思表示も行っている以上、それを、「実質的には、被控訴人はＤＭＣ法ＤＰＣ技術の導入を決定していた」と表現するか否かにかかわらず、被控訴人が、上記の段階まで本件プラントの建設計画を進め、対外的な意思表示も行っていた行為は、特許法７９条の「事業の準備」に該当するというべきであることは、前示のとおりである。

なお、被控訴人が上記の段階まで、本件プラントの建設計画を進め、対外的な意思表示も行っている以上、取締役会の決議の有無にかかわらず、これを「実質的には、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の導入を決定していた」という言葉をもって表現することも、誤りではないということができる。

５　控訴人は、ＧＥとエニケムとの「技術援助及び実施許諾契約」及びその拡張契約は、有料のライセンス契約を結んで詳細な情報を得、その上で実現ないし採算可能性を検討するような性質の契約であり、単なる実施権付与の契約ではないと主張する。

しかし、本件全証拠によっても、これを認めることはできない。ＧＥとエニケムとの「技術援助及び実施許諾契約」の拡張契約は、ＧＥ及び被控訴人がエニケムから「秘密保持契約」を締結したうえで得た詳細な技術情報を検討した結果締結されたものであって、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の実施許諾の対価として、被控訴人が一時金３００万ドルを支払わなければならないものであるから、被控訴人が、単なる実現可能性や採算可能性の調査のためにこれを締結したものと認めることはできない。まして、乙第２０ないし第２２号証によれば、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術は、エニケムがイタリアのラヴェンナ市において年産４０００トンの製造能力の

ある工場によって商業的な操業を行っていたのであるから、本件においてはなおさら、単なる実現可能性や採算可能性の調査のためにこれが締結されたとは考えがたいのである。

もっとも、一般論として、実施許諾契約後も、実現ないし採算可能性が検討される場合はあり得るけれども、そうであるからといって、少なからぬ金員を支払って実施権を獲得した者に、公平の観点からみて先使用権を認めるべきではない、ということはできないのである。

６　甲第４０号証には、控訴人会社の従業員が、平成元年１０月ころ、三井石油化学へ行く日本人と外国人の混じったグループが「ＰＣの重合法について、界面重合法にするか、メルト重合法にするかで悩んでいる。」という内容の立ち話をしていたことが記載されている。しかし、上記は、被控訴人の関係者のどういう立場の者が、どういう趣旨の会話として述べたのかも明らかではないから、上記記載は、被控訴人におけるＤＭＣ法ＤＰＣ技術についての意思決定状況を認定しうる証拠となるものではない。

甲第４１、第４２号証には、三井石油化学と控訴人との間の会議において、三井石油化学の従業員が、平成元年１１月１５日には、「被控訴人はＰＣエステル交換法の採用を決めていないが技術的には可能。来春より早い段階で採用プロセスを決定する」、平成２年２月には、「ＤＭＣ法ＤＰＣ技術を用いたメルト法ＰＣについて流動的でまだ決定していない。」と述べた旨が記載されている。しかし、上記会議は、ＤＭＣ法ＤＰＣ技術の導入状況を控訴人に報告するための会議ではなく、しかも、三井石油化学にとって、控訴人は、取引の相手であると同時に競争相手でもあることに照らせば、仮に、これらの発言があったとしても、それが、控訴人に三井石油化学の手の内をさらけ出して真実をありのままに説明したものと直ちに認めることはできないから、このことは、前記認定に反するものではない（ちなみに、甲第４０号証によれば、被控訴人ないし三井石油化学が、どういう技術を採用するかについては、他人の立ち話を立ち聞きした程度のことでさえ、控訴人にとっては「重要情報」とされていたことが認められるから、被控訴人ないし三井石油化学側の従業員も、この点の情報を控訴人に述べることを警戒しており、正確な情報を開示するまいとしたであろうと推測する方が、むしろ自然である。もっとも、三井石油化学の上記従業員が、「決定」との用語を、いかなる意味で用いたのかは不明であり、あるいは、事業の準備の進捗状況を開示しない目的で、「決定」を本件プラントの建設契約の正式締結や、取締役会の決議の意味に用いた可能性もあり、その意味で用いたとすれば、上記従業員の発言は、あながち虚偽とも言い切れないものである。）。

７　その他、被控訴人に先使用権を認めることの妨げとなる事実は、本件全証拠を検討しても、認めることができない。」

【７０－地】

東京地裁 12 年 12 月 26 日判決（平成 10 年（ワ）第 16963 号、平成 11 年（ワ）第 17278 号、損害賠償等請求事件・同反訴請求事件）

先使用権認否：×

対象　　：大型天体望遠鏡の接眼構造（特許権）

〔事実〕

・平成 6 年 8 月 9 日以前　　被告会社が被告装置 3 を製造、販売。

●出願日　　平成 6 年 8 月 9 日

・平成 8 年 8 月　　被告会社は、被告県の少年自然の家において使用する大型天体望遠鏡の製作設置工事請負契約を締結。

・平成 9 年 3 月頃　　被告は、本件望遠鏡と共に、その付属装置として被告装置 1 及び被告装置 2 を製作し、被告県にこれらの製品を引き渡した。これ以降、被告県は被告装置 1 及び被告装置 2 を備えた本件望遠鏡を使用。

〔判旨〕

「四　争点５（被告装置二に関する先使用による通常実施権の有無）について

被告らは、被告会社が平成六年八月九日以前から被告装置三を製造・販売していたことを理由として、被告装置二に関して通常実施権を有する旨を主張する。しかし、被告装置三の別紙「図６」に記載された構成や、乙第一七号証の二によって認められる実際の使用状況などに照らせば、被告装置三は、光束取出口に接眼部の先端が床上の観察者に届く長さの接眼鏡筒を取り付けるという技術思想を有するものではない。したがって、本件発明二と被告装置三における接眼鏡筒の長さに関する相違点は、単に実施形式が異なる程度の相違であるとはいえず、本件発明二と被告装置三に具現化されている技術思想が同一であるということはできない。

そうすると、被告会社が被告装置三を製造・販売していたことを理由として、被告装置二に関して通常実施権を有するとする被告らの主張は、その余の点について判断するまでもなく失当である。」

【７２－高】

東京高裁平成 14 年 3 月 27 日判決（平成 13 年(ネ)第 1870 号、実用新案権侵害差止等請求控訴事件）

先使用権認否：○

対象　　：熱交換器用パイプ（実用新案権）

〔事実〕

・昭和 62 年 4 月 1 日　　日本軽金属株式会社（以下、「日軽金」という。）は、米国法人モディーン・マニュファクチュアリング・カンパニー（以下、「モディーン社」という。）との合弁で、パラレル・フロー法（PF 法交換器の製造方法。）による熱交換器の製造、販売を目的とする会社を設立することとし、この計画に基づき、被控訴人が設立される。被控訴人は、モディーン社が開発した PF 法により製造されたアルミニウム製の熱交換器（パラレルフローコンデンサー。以下「PFC 製品」という。）を我が国で独占的に製造、販売する役割を担った。

・昭和 62 年 11 月以降　　被控訴人は、PFC 製品を、スズキ株式会社に販売。

・昭和 63 年 10 月　　被控訴人は、PFC 製品を、サンデン株式会社に販売。

・平成元年 3 月　　被控訴人は、PFC 製品を、株式会社ゼクセルに販売。

・平成元年 4 月　　被控訴人は、PFC 製品を、株式会社日立製作所に販売。

・平成元年 8 月 10 日　　被控訴人は、NKK9810 の熱交換器を製造。当該熱交換器は、スズキ株式会社製造の軽自動車のエアコン用に搭載された。

●原出願日　　平成元年 9 月 11 日

●分割出願日　　平成 6 年 3 月 31 日

・平成 11 年 5 月 27 日　　NKK9810 熱交換器用パイプは、Ｊ地方法務局所属公証人Ｋの立会の下で、上記自動車から取り外された

〔判旨〕

「２　争点２（公然実施による実用新案登録の無効）及び争点３（先使用による通常実施権）について

(1)　ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプの差込み穴両端部の突起について

ア　証拠（乙７、２６、２７、３３、検乙３、４）及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人は、平成元年８月１０日、製造番号ＮＫＫ９８１０の熱交換器を製造したこと（なお、弁論の全趣旨によれば、「９８１０」の数字は、１９８９年８月１０日の下線部の数字に由来するものと認められる。）、当該熱交換器は、スズキ株式会社製造の軽自動車「アルト」（車両番号浜松５０か５０１０、同月２５日登録）のエアコン用に搭載されたものであること、当該熱交換器は、本件考案の構成要件ａ～ｃに相当する構成、すなわち、冷媒を流すチューブを差込む横長の差込み穴が長手方向に一定の間隔で多数形成されてなる熱交換器用パイプを備え（同ａ参照）、その熱交換器用パイプには、同差込み穴がプレス成形され（同ｂ参照）、同差込み穴の長手方向端部の内周面の肉厚方向内側に平行部が設けられている（同ｃ参照）との構成を有することが認められる（以下、上記熱交換器用パイプを「ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプ」という。）。なお、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプは、平成１１年５月２７日、Ｊ地方法務局所属公証人Ｋの立会の下に、上記自動車から取り外されたものであり、その経緯は、同公証人作成の「平成１１年第２２３号自動車のエアコン用熱交換器パイプに関する事実実験公正証書」（乙７）に示されているところであって、何らかの作為が介入していることを疑わせる事情はない。

そこで、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプが、本件考案の構成要件ｄ、ｅに相当する構成を備えるものかどうかを見るに、同パイプの差込み穴部分を径方向に切断したサンプルの切断面を示すことが明らかな前掲乙７添付の写真（番号５０、５２～５７、５９、６０、６４～６７）、同サンプルの現物であることが明らかな検乙４及び同サンプルを切断した残部である熱交換器の現物であることが明らかな検乙３によれば、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプに設けられた差込み穴の長手方向端部の内周面には、平行部よりも肉厚方向外側に外側広がりの挿入ガイド部が同平行部と連続して成形されていること（構成要件ｄ参照）、その挿入ガイド部の外側にそれと連続して外側広がりの突起がパイプの外周面より外側に突出するように形成されていること（同ｅ参照）が、一見して明白に看取されるというべきである。そして、上記外側広がりでパイプの外周面より外側に突出するように形成されている突起が、本件考案の構成要件ｅに規定する「ガイド突子」に当たることは明らかである。

なお、上記の証拠のみからは、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプの挿入ガイド部が「加圧成形」されたものかどうかは明らかでないが、同パイプが、本件考案の構成要件ｄの「挿入ガイド部が・・・加圧成形され」ているかどうかの点を除いて、本件考案のすべての構成を備えることは、上記の証拠による外形的な観察から明白ということができる。

イ　控訴人は、上記熱交換器用パイプは、差込み穴の成形後に、チューブ差込み、ロー付け、塗装といった工程を経ており、更に切断面を示すための切断及び研磨が加えられていることからすると、上記断面写真が原形状をそのまま維持しているとはいえない旨主張する。

しかし、前掲乙７、検乙３、４によれば、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプに多数存在する差込み穴両端の突起は、左右がほぼ均一の形状及び大きさで整然と形成されていることが認められるところであり、チューブの差込み時の偶発的な接触等によって形成されたとは到底考えられず、また、チューブと平行部との接触摩擦によって、パイプの外周面より外側に突出するような突起が形成されるなどと考える余地もない。

次に、ロー付け及び塗装の影響について見るに、Ｈ機械技術グループＩ作成の熱交換器用チューブの断面拡大写真（甲５７の２～５、甲５８、５９の各２）及び控訴人作成の同写真のなぞり書（甲５８、５９の各

３）によれば、熱交換器用チューブの差込み穴両端部において、ロー付けに係るローが、挿入ガイド部の外周面側先端付近に、わずかに盛り上がるようにして付着することがあり得ること自体は認められる。しかし、そのようなわずかなローの盛り上がりは、前掲乙７、２６、２７、３３、検乙３、４によって認められるＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプの差込み穴両端部に形成されている明確な突起とは、明らかにその態様を異にするというべきであって、この突起がロー付けや塗装によって形成されたものであるとは、到底認めることができない。

また、切断面を示すための切断及び研磨の影響をいう点については、前掲検乙３のパイプに多数残されている、切断及び研磨のされていない差込み穴にも、切断面におけるものと同様の突起を明らかに見て取れる事実を全く無視した主張というほかなく、採用することはできない。

(2)　ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプの挿入ガイド部の成形方法について

そこで、進んで、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプの「挿入ガイド部が・・・加圧成形され」（本件考案の構成要件ｄ）たものといえるかどうかについて検討する。

ア　本件出願後の製造に係る被控訴人パイプの挿入ガイド部が「加圧成形」されたものであることは、本件考案の構成要件ｄの充足性に関する前記引用に係る原判決の説示（原判決３３頁４行目～３７頁６行目）のとおりであるところ、控訴人は、これと本件出願前製品とでは、成形方法に変更があった旨主張する。しかし、昭和６３年１月１９日付けＦ社作成図面等の添付された被控訴人代表者作成の上申書（乙２４）、同年２月９日の日付印のあるＥ株式会社作成のパンチ刃図面（乙３５の１）及び同会社代表者作成の証明書（乙３５の２）によれば、被控訴人は、本件出願日の前後を通じて、細部の寸法や角度等は若干異なるものの、先端に台形状の刃を有し、幅広偏平状の平行部分に続いて段状肩部を備えるという点で上記Ｆ社作成図面と基本的な構造を同じくする特殊なパンチ刃を用いて、これをパイプに押し当て、切り裂くようにして差込み穴を成形し、その際、同時に上記挿入ガイド部が成形されるという方法を一貫して採用していることが認められる。

イ　控訴人は、被控訴人の主張に係る差込み穴の成形方法によっては、本件考案の構成に相当する突起は形成されない旨主張し、その根拠として、Ｂ作成の「鑑定書」等（甲５０の２、３、甲５３、６３）及びＣ作成の「鑑定書」（甲６６）を援用するが、以下のとおり、その根拠とするところは、いずれも採用することができない。

第一に、甲５０の２の「鑑定書」中で、「Ｆ社作成図面（注、乙２４の２枚目の図面）のパンチ刃の肩をパイプの外周にあてる場合には、パンチ刃の刃先がパイプの内面にあたるので、肩を使って、差込み穴両端を加圧成形することは不可能である」（４頁１２行目～１４行目）、「検乙４号証・・・にみられる『突起らしきもの』がＦ社作成図面のパンチ刃の角度４５度の肩で押し当てて作られたものとすれば・・・角度４５度に成形された後、スプリングバックによって戻り、４５度以下になるのが普通である。・・・従って・・・『突起らしきもの』は、前記パンチ刃の角度４５度の肩を押し当てて成形されたものではない」（同頁１９行目～末行）とする部分については、上記Ｆ社作成図面に示されたとおりの寸法及び肩部角度を有するパンチ刃を、外径２２．２㎜、肉厚１．２㎜又は１．６㎜のパイプに使用することを前提とするものであることが明らかである。しかしながら、被控訴人の使用するパンチ刃が、Ｆ社作成図面のものと比較して、基本的な構造は同一ながら、細部の寸法や角度等が若干異なることは上記認定のとおりであるばかりでなく、そもそも、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプの差込み穴について、これが乙２４の上記図面どおりの寸法及び肩部角度を有するパンチ刃で成形されたことを認めるに足りる証拠がない本件においては、これを所与の前提として突起の形成の是非を論ずること自体、全く無意味と

いうほかはない。

第二に、甲５０の２の「鑑定書」中には、「検乙３号証の差込み穴の突起らしきものは、極度に大きく、ロー不足が生じている。また、くびれや亀裂らしきものも見られる。・・・このような形状が生じている理由は、パンチ刃がパイプ径の中心より横方向（パイプの径方向）に位置ずれ（芯ずれ）して押し当てられたり、パンチ刃の押し込みすぎといった不適切な作業により生じたものと思われる。・・・検乙３号証は、本件考案出願前の被控訴人の製品中でも、特異な原因で生じた異常な製品であると思われる」（５頁４行目～１６行目）との記載があるが、この点は、そもそもＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプの挿入ガイド部が加圧成形されたことを否定する趣旨の記載とは認められない（考案の不存在又は未完成の主張との関係では後述する。）。

第三に、甲５０の２の「鑑定書」中には、カットサンプル①（平成元年１月２６日被控訴人製造に係る製造番号ＮＫＫ９１２６の熱交換器用パイプのもの）及び同③（同年６月８日被控訴人製造に係る製造番号ＮＫＫ９６０８の熱交換器用パイプのもの）については、カットサンプル②（平成１１年１月被控訴人製造に係る製造番号Ｎ９１００９９３の熱交換器用パイプのもの）及び同④（平成５年３月被控訴人製造に係る製造番号Ｎ３３０３５８３の熱交換器用パイプのもの）と異なり、光学顕微鏡組織写真上で、再結晶現象を示す細かい結晶粒が見られないことを理由に、「カットサンプル①③の突起らしきものは、パンチ刃の肩を当てて、成形加工したものではないと判断される。よって、鑑定の結論のとおり、カットサンプル①③と②④の製造方法は異なる」（７頁１７行目～２０行目）とする記載がある。しかし、Ｇ作成の「ＰＦＣ用ヘッダーパイプの金属組織の形成に関する見解」（乙３４の４添付）に照らすと、不鮮明な上記写真の観察によって再結晶現象の有無を正確に判断できるかは疑問である上、上記カットサンプル①、③は、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプに関するものではないから、上記の点は、本件の判断に直接影響を及ぼすものとはいえない。かえって、被控訴人技術企画部長Ｄ作成の「ダイハイトを変えたピアシング加工試験報告書」（乙３４の１）によれば、上記ア認定の方法を用いたパイプへの差込み穴の成形試験の結果、ダイハイト（スライド下面からボルスター上面までの距離）を適宜変更することによって、本件考案の構成に相当するパイプを形成することが現に可能であることが実証的に示されており、しかも、その中には、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプの挿入ガイド部及び突起と酷似するものも含まれていることが認められるところである。

以上のほか、Ｂ作成の「鑑定書」等（甲５０の２、３、甲５３、６３）及びＣ作成の「鑑定書」（甲６６）のその他全記載を総合しても、上記アの認定を左右するに足りないというべきである。

ウ　以上によれば、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプの挿入ガイド部は、上記ア認定の方法によって成形されたものと認められ、これが「加圧成形」ということができることは明らかである。

したがって、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプは、本件考案の構成をすべて備えるものである。

(3)　考案の不存在又は未完成の主張について

ア　控訴人は、本件出願日前に、被控訴人が、本件考案と同じ課題を認識し、その解決手段として本件考案と同じ技術的思想に基づく解決手段を採用する意図を有していたとはいえないから、本件出願前製品において、本件考案に相当する考案は存在しないか、又は未完成であった旨主張する。

しかし、本件出願日前の製造に係るＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプが、本件考案の特徴的構成とされる構成要件ｄ、ｅを含め、その全構成をすべて備えることは前示のとおりである。そして、当該構成から、本件考案の目的である「チューブの差し込みが容易で、チューブが曲らず真直に差込まれ、チューブのロー付け面積が十分に広くとれる熱交換器用パイプを提供すること」（本件明細書〔原判決添付、甲１〕段落【０００６】）を達成し、チューブの差込みが容易となり、ロー付けを確実にし、冷媒が漏れにくくなる等の本件考案の意図する所期の効果（同段落【００２１】参照）を奏することができることは明らかである（仮に、本

件考案と同一の構成からこのような目的を達成することができず、その効果を奏することができないとすれば、本件考案自体が未完成であるか、又は実用新案法５条所定の明細書の記載要件に不備があるといわなければならなくなる。)。

そうすると、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプが、単に本件考案の課題を提示するにすぎないものであるとか、当該課題を解決するための技術的手段の具体的な実施方法が分からないものであるとか、当該技術的手段によって当該課題解決の目的を達成することができないものであるなどといえないことは当然であり、本件考案と同一の構成を備えることによって、本件考案と同一の技術的思想としての「考案」を開示するものであって、同パイプに接した当業者において、当該考案を把握し、理解することは可能ということができる。

イ　控訴人は、本件出願前製品には、差込み穴両端部の突起部分の形状にばらつきがあることを、考案の不存在又は未完成の論拠の一つとして主張するが、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプが、現に本件考案のすべての構成を備え、本件考案と同一の技術的思想としての考案を開示している以上、他の本件出願前製品の差込み穴の突起部分の形状にばらつきがあったとしても、実用新案法３条１項２号にいう「公然実施した考案」が開示されていると認めるに何ら妨げないし、また、同パイプを業として製造した被控訴人が、実用新案法２６条において準用する特許法７９条にいう「その考案の実施である事業をしている者」といい得ることも明らかである。

また、控訴人は、被控訴人が、本件考案と同じ課題を認識し、その解決手段として本件考案と同じ技術的思想に基づく解決手段を採用する意図を有していたとはいえないことの論拠として、パイプの差込み穴の突起を「『バリ』に類するものと理解していた」などとする本件仮処分事件及び原審における被控訴人の主張を援用する。しかし、被控訴人において、本件考案の目的や効果が実用上ほとんど意味がなく、その有用性は評価に値しないとの認識を有し、それゆえこれを「『バリ』に類するものと理解していた」にせよ、それは、いわば考案としての価値評価における認識の相違にすぎず、そのことゆえに、公然実施ないし先使用に係る考案が不存在であるとか、未完成であるなどといえないことは当然である。

さらに、甲５０の２の「鑑定書」中には、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプは、不適切な作業等の特異な原因で生じた異常な製品であるとの記載があることは前述のとおりである。しかし、甲６３の「鑑定書」中には、「パンチ刃の中心がパイプ中心よりずれると、パンチ刃のうち位置ずれした方と反対の刃先が先にパイプに接触する。先に接触した方の押しが強くなるため、差込み孔左右先端のうち、先に接触した方の開きが大きくなる。この結果左右形状にばらつきが生じる」（５頁２２行目～２５行目）との記載があるところ、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプに多数存在する差込み穴両端の突起が、左右ほぼ均一の形状及び大きさで整然と形成されていることは前示のとおりであり、これは、むしろ、同突起が、甲５０の２の「鑑定書」にいう「位置ずれ」その他の不適切な作業によって成形されたものでないことを示すものというべきである。そして、このような突起の形成が、反復継続して実施の可能な技術にすぎないことは、前掲乙３４の１から明らかである。他方、本件出願前製品中には、差込み穴両端部の突起部分の形状にばらつきがあるとしても、そのことから、上記のような突起を備えたＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプが特異な原因による不良品にすぎないと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

ウ　以上によれば、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプは、本件考案と同一の技術的思想としての考案を開示するものであり、被控訴人は、その考案の実施である事業をしていた者であるということができ、当該考案が不存在であるとも、未完成であるともいうことはできない。

(4)　本件考案の明白な無効理由について

上記認定判断によれば、本件考案は、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプにおいて公然実施された考案と同一である。そこで、その公然実施された時期を検討するに、控訴人は、自動車の登録後にエアコン及び熱交換器が搭載された可能性を指摘するが、前掲乙７（特に、写真番号７、８、１２～２２、２４、２５）によって認められる当該熱交換器の設置態様から考えて、これが自動車登録後に搭載されたとは考えにくいというべきであるし、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプの製造日である平成元年８月１０日と、上記自動車の登録日である同月２５日という各日付の符合から考えても、上記自動車の登録日までには、上記熱交換器は搭載されていたと認めるのが相当である。そうすると、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプに係る公然実施の日は、遅くとも本件出願日前である平成元年８月２５日であるというべきである。

したがって、本件考案の実用新案登録は、実用新案法３条１項２号に違反してされたものであり、同法３７条１項２号所定の無効理由を有することが明らかであるから、本件実用新案権に基づく権利行使は権利の濫用に当たり許されないというべきである。

(5)　先使用権について

以上の認定判断に乙９、１４、２４を総合すれば、被控訴人が、本件実用新案権に係る考案の内容を知らないで自らその考案をしたか、又は本件実用新案権に係る考案の内容を知らないでその考案をしたＦ社から知得して、本件出願日までに、少なくともＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプの製造をもって、現に日本国内においてその考案の実施である事業をしていたことが認められる。そして、先使用による通常実施権は、実用新案登録出願の際に当該通常実施権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された考案と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶところ（最高裁昭和６１年１０月３日第二小法廷判決・民集４０巻６号１０６８頁参照）、本件において、原判決別紙物件目録一の記載をもって特定される被控訴人パイプは、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプに示される考案の実施形式と比較して、有意の相違があるとは認められないから、両者は実施形式においても同一であるか、少なくとも、被控訴人パイプは、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプの実施形式に具現された考案と同一性を失わない範囲内のものというべきである。そうすると、被控訴人による被控訴人パイプ及びこれを用いた被控訴人熱交換器の製造販売等は、先使用権に基づくものということができる。

なお、控訴人は、先使用権の成立する余地があるとしても、その範囲は、せいぜい最小限のロー溜まり部を設けるという技術的思想に基づく考案に限られる旨主張するが、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプが、被控訴人パイプと異なり、「最小限のロー溜まり部を設けるという技術的思想」しか有していないとはいえないから、上記主張は採用することができない。」

【７４－地】

東京地裁平成 13 年 9 月 6 日判決（平成 12 年（ワ）第 6125 号、実用新案権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：○

対象　　：自動車巻線処理装置（実用新案権）

〔事実〕

・昭和 62 年 4 月頃まで　　被告は、別紙第２物件目録記載の自動巻線処理装置を製造、訴外松下電工瀬戸工場に納入。

●出願日　　昭和 62 年 8 月 31 日

〔判旨〕

「１　争点(1)（先使用の抗弁の成否）について

(1)　本件において、被告は、被告先行装置が本件考案の技術的範囲に属するとして、先使用による通常実施権を主張しているところ、原告は、被告先行装置においては、ボビン供給装置と巻線装置に共用で１つのコンベアが備えられており、また、半田処理等を行う装置と排出装置に共用で１つのコンベアが備えられているから、被告先行装置は本件考案の技術的範囲に属しないと主張して、これを争っている。そこで、以下、この点につき検討する。

(2)　本件明細書における実用新案登録請求の範囲の記載は、前記のとおり、「キャリアにボビンを自動装填する自動装填ユニットと、ボビンに巻線を施す自動巻線ユニットと、ボビンに巻線が施されたコイルにテーピングや絶縁チェック、更にコイル搬出等を行う複数の処理ユニットと、キャリアを受け渡すために各ユニットに設けたコンベアとを備え、前記各ユニットは着脱自在に配設され、各コンベアはキャリアを授受できるように各ユニット間に於いてその高さを揃えたことを特徴とする自動巻線処理装置。」というものである。この記載によれば、本件考案における自動巻線装置が、①コンベアを備えた複数のユニットを備えること、②ユニットが着脱自在に配設されていること、③各コンベアは高さを揃えたものであること、が明らかであるが、コイルに施す複数の加工等の作業について、個別の一つ一つの作業ごとにこれを行う装置をそれぞれ独立した着脱自在の別個の単体として構成した上で、そのそれぞれに独自のコンベアを備えるものに限られるのか（なかでも、ボビンを自動装填する装置とボビンに巻線を施す自動巻線装置とを、それぞれ独立して着脱自在の別個の単体として構成し、それぞれに独自のコンベアを備えるものに限られるのか）という点は、文言上は必ずしも明らかでない。

そこで、本件明細書の「考案の詳細な説明」欄の記載を見ると、「考案が解決しようとする問題点」として、「この種のコイルは、使用目的や使用条件などにより数多くの種類があり、種類に応じて製作工程が異なり、このため製作すべきコイルの種類によって処理装置も異なる場合が多く、製作すべきコイルの種類を変える度毎に、全装置を入れ変えるのでは大変な労力が強いられるばかりか、入れ変え作業に多くの時間を必要とし、又利用できる部分も交換するので装置の使用率も悪いといった問題があった。そこで、本考案は、上記事情に鑑み、製作すべきコイルの種類に応じて装置の必要とする処理ユニットのみを入れ変え、又補充し、しかもボビンが装着されたキャリアの移動範囲に制限されることなく自由自在に処理ユニットを連結し得る自動巻線処理装置を提供せんとするものである。」（本件公報２欄 16 行～３欄３行）との記載があり、「考案の効果」として、「本考案に係る自動巻線処理装置によれば、製作すべきコイルの種類に応じて装置の必要とする処理ユニットのみを自由に入れ換え、又補充でき、しかもボビンが装着されたキャリアの移動範囲に制限されることなく、自由自在に処理ユニットを連結し得て、使用上頗る便利である。本考案によれば、前記したように生産するコイルの機種の変更に応じて個別のユニットを任意に入れ換えることができる。従って、機種の相違によって各部の形状や寸法の異なるコイルを、生産機種の切換時に他のラインを用いることなく、共通ユニットを残し、変更を要するユニットだけを交換すれば直ちに生産ラインが切り換えられ、このため装置やスペース或は労力を大幅に節減でき、コスト低減に顕著である経済的効果がある。」（本件公報 12 欄 23 行～39 行）との記載がある。

これらの記載によれば、本件考案は、コイルに加工等の作業を施す装置に同一の高さのコンベアを備えさせ、これらを着脱自在とすることによって、一部の装置を入れ換えるだけで生産ラインの変更ができるようにしたものであるが、本件考案の効果を達成するためには、コイルに対して異なる種類の作業を施す装置のそれぞれが必ず個別に独立した着脱自在の単位体として構成されなければならないというわけではなく、製作すべきコイルの種類が変更されても必ず生産ライン上で隣り合う場所に位置することが予定されている複

数の装置については、個別に着脱することが想定されないから、これらをまとめて共通のコンベアを備えた一つの着脱自在の単位体として構成することが当然に予定されているものと解するのが相当である（コイルに施す異なる種類の操作と処理ユニットの関係については、実用新案登録請求の範囲に何ら記載されていないのであるから、この点は、明細書の他の部分の記載に照らして判断するのが相当であり、前記のように解すべきである。）。そうであれば、通常は生産ラインの冒頭部分に配置されることが予定されている自動装填装置と自動巻線装置についても、一般にその間に何らかの作業を行うことは予定されていないものであるから、これらをまとめて共通のコンベアを備えた一つの着脱自在の単位体として構成することも、本件考案において、想定されているものというべきである。

そして、現に、本件明細書の「考案の詳細な説明」欄においては、本件考案の実施例として、「自動装填ユニット１の送り出しコンベア６の搬出端側に近い個所には、自動巻線ユニット 28 を配設」した（本件考案４欄 33 行～35 行）自動巻線装置、すなわち、自動装填ユニットと自動巻線ユニットが連結され１個の共通のコンベアを備えた自動巻線装置が記載されているものである。この装置が上記のような構造であることは、本件実用新案権の願書に添付された上記実施例の図面（本件公報第１図）を見れば、更に明らかである。すなわち、この図では、パーツフィーダ２と自動挿入機４から成る自動装填ユニット１と、自動巻線ユニット 28 は、個別に独立して着脱自在ではなく、両者が一体として連結されており、１個の共通のコンベア６を備えている。

上記のような、本件考案の解決すべき課題及び本件考案の効果についての本件明細書の各記載並びに本件考案の実施例についての本件明細書及び願書に添付された図面の各記載を総合すれば、本件考案については、コイルに施す複数の操作について、個別の一つ一つの操作ごとにこれを行う装置をそれぞれ独立した着脱自在の別個のユニットとしてそれぞれに独自のコンベアを備える構成としたものはもちろん、全体を構成する複数の装置のうち一部の、異なる操作を行う複数の装置を連結して一体のものとし、これを着脱自在のユニットとして１個の共通のコンベアを備える構成としたものも、その技術的範囲に含まれるものと解するのが相当である。したがって、ボビンを自動装填する装置とボビンに巻線を施す自動巻線装置について、両者を連結して一体の着脱自在のユニットとし、１個の共通のコンベアを備える構成としたものであっても、本件考案の技術的範囲に属するものというべきである。

これを本件考案の構成要件に即していうと、A①～③の「ユニット」はいずれもコイルに対する１種類の作業に対応する装置をいうが、A④及びB①における「各ユニット」については、いずれも、「各ユニットが必ず単独で」ということまでを意味するものではなく、「各ユニットが、それぞれ単独で、あるいは隣接するユニットと共に（共通のコンベアを備えるか、あるいは一体として着脱自在となっている）」ということを意味しているものと解するのが相当である。

(3)　本件考案の構成要件についての前記のような解釈を前提に、被告先行装置の構成と本件考案の内容を対比すると、被告先行装置は、ボビンを供給するパーツフィーダー及び挿入装置を備えたボビン供給ユニットを有するから、「キャリアにボビンを自動装填する自動装填ユニット」（構成要件A①）を備えている。また、巻線装置、挿入排出装置及びインデックス装置等を備えた巻線ユニットを備えているから、「ボビンに巻線を施す自動巻線ユニット」を備えている（同A②）。さらに、テーピング装置及びテーピングピッカー装置をそれぞれ複数備えたテーピングユニット、並びに、フラックス装置、半田装置、レアショート装置、不良排出装置、排出ピッカー装置及び排出コンベアを備えた半田ユニットを設けているから、「ボビンに巻線が施されたコイルにテーピングや半田付け等を行う複数の処理ユニット」（同A③）を有している。そして、前記の自動装填ユニットとこれに隣接する自動巻線ユニットは、共通のコンベアを備え、テーピングユニット及

び半田ユニットは、それぞれ独自のコンベアを有しているから、「キャリアを受け渡すために各ユニットに設けたコンベアを備え」（同Ａ④）ており、自動装填ユニットとこれに隣接する自動巻線ユニットは一体として、テーピングユニット及び半田ユニットは独立して、それぞれ必要に応じて着脱可能と認められるから、「前記各ユニットは着脱自在に配設され」（同Ｂ①）ている。また、「各コンベアはキャリアを授受できるように各ユニット間に於いてその高さを揃えたこと」（同Ｂ②）、及び、「自動巻線処理装置」（同Ｃ）であることについても、これを充足する。

(4)　そうすると、被告先行装置は、本件考案の技術的範囲に属するというべきであるところ、本件考案の実用新案登録出願前に被告が被告先行装置を製造し、松下電工瀬戸工場に納入したことは当事者間に争いがないので、被告は、先使用による通常実施権を有するものというべきである（なお、付言するに、本件考案の技術的範囲の認定をさておくとしても、原告は、本件考案の出願に当たって願書に添付した明細書及び図面において、前記の実施例（本件公報第１図）を本件考案の実施例として記載したものである以上、その後の侵害訴訟において、これを翻し、自ら実施例として記載したものを考案の技術的範囲外のものと主張することは、禁反言の原則に照らし、許されないものというべきである（そのような行為は、実用新案登録公報に記載された実施例と同一の物を実用新案登録出願前から製造等している第三者が、公報の記載を信頼してその製造等を継続する利益を、不当に覆すものであって、信義則上許されない。）。したがって、本件において原告が被告の先使用の抗弁を争うことは許されないというべきであり、被告の先使用の抗弁は、この点からも理由があるということができる。）。」

【７４－高】

東京高裁平成 14 年 9 月 10 日判決（平成 13 年(ネ)第 5254 号、実用新案権侵害差止等請求控訴事件）

先使用権認否：○

対象　　：自動巻線処理装置（実用新案権）

〔事実〕

・昭和 61 年 11 月 10 日　　被控訴人は、自動巻線処理装置 NT－880FF の装置に関する乙第３号証の図面を作成し、松下電工株式会社（以下、「松下電工」という。）に承認願いをした。

・昭和 61 年 12 月 24 日　　被控訴人は、この図面の内容を踏まえ装置の詳細が記載された「見積仕様書」を作成し、その頃、松下電工の承認がなされた。

・昭和 62 年 4 月頃まで　　被控訴人より NT-880FF の装置が製造され、松下電工瀬戸工場に納入され、稼動。

●出願日　　昭和 62 年 8 月 31 日

〔判旨〕

「当裁判所も控訴人の請求を棄却すべきものと判断する。その理由は、以下のとおり、訂正、付加するほか、原判決の「第３　当裁判所の判断」（ただし、原判決１０頁下から２行～１１頁１６行までの部分及び１１頁１７行の「現に、」の文言を除く。）に記載のとおりであるから、これを引用する。

原判決中、訂正するものは次のとおりである。すなわち、原判決１３頁１６行～１７行の「本件考案の実用新案登録出願前に被告が被告先行装置を製造し、松下電工瀬戸工場に納入したことは当事者間に争いがないので、」とあるのを、「本件考案の実用新案登録出願前に、被控訴人が被告先行装置を製造し、松下電工瀬

戸工場に納入したことは、本件証拠により認めることができるので、」と、原判決１４頁６行～７行の「本件考案の実用新案登録出願前に、被告が被告先行装置を製造し、松下電工瀬戸工場に納入したことは当事者間に争いがないから、」とあるのを、「本件考案の実用新案登録出願前に、被控訴人が被告先行装置を製造し、松下電工瀬戸工場に納入したことは、本件証拠により認めることができるので、」とそれぞれ訂正する（証拠による認定の詳細は、後記の１の判示参照）。

当審における控訴人の主張に対する判断として付加するものは、以下のとおりである。

１　抗弁において対象とすべき被控訴人の先行実施製品について

控訴人は、原判決における被告先行装置（原判決別紙第２物件目録記載の自動巻線処理装置）は乙第３号証に基づいて特定されているが、乙第３号証記載の装置は被控訴人の先行装置としての実施品ではない旨を主張するので、まず、この点について判断する。

なお、控訴人は、「本件考案の実用新案登録出願前に被告が被告先行装置を製造し、松下電工瀬戸工場に納入したことは当事者間に争いがない。」旨の原判決の判示につき、この事実を争ったものである旨を主張するところ、原審記録によると、控訴人は、理由を付すことなく単に「不知」と答弁したにすぎず、主張全体からみれば、上記の事実を明らかに争わないものと扱われてもやむを得なかったところであるが、控訴人は、当審で明確にこの事実を争うので、原判決４頁１行～４行を本判決に引用することなく、この点も含め、以下において証拠に基づく判断をすることとする（以下の判断をもとに、原判決の理由中の説示である原判決１３頁１６行～１７行、１４頁６行～７行について、前記のとおり訂正した。）。

(1)　原判決添付の別紙第２物件目録には、乙第３号証の図面が添付されている。これは、本件抗弁の主張責任を負担する被控訴人が、原審の第６回弁論準備期日において、「先使用の抗弁及び公知無効の抗弁は、被告が松下電工瀬戸工場に納入した製品（乙第３号証参照）に基づき主張する。準備書面（被告第三）の「仮想クレーム」は、上記の製品の構成を本件考案と対比するため、抽象化したものである。」と陳述し、乙第３号証に基づく構成をもって、抗弁における被告の先行実施品の主張とするものと特定したためである。

そして、本件証拠を検討すると、昭和６１年１１月１０日にＮＴ－８８０ＦＦの装置に関する乙第３号証の図面が被控訴人によって作成され、松下電工に承認願いがされたこと（乙３）、同年１２月２４日には、この図面の内容を踏まえ装置の詳細が記載された「見積仕様書」（ＮＴ－８８０ＦＦの装置）が作成され、そのころ、松下電工の承認がされたこと（乙４）、ＮＴ－８８０ＦＦの装置は、昭和６２年４月以前に被控訴人から松下電工瀬戸工場に納入され、稼動していること（乙５、乙７）、松下電工における経理情報システムによると、ＥＬコイル巻線加工機を昭和６２年４月に取得したものとして管理していること（乙６の１、２）、ＮＴ－８８０ＦＦの装置に関する被控訴人作成の見積金額が３７５０万円(乙１)、同装置に関する松下電工の注文書金額も３７５０万円(乙２)であるが、松下電工の上記経理システムではやや高めの３９６４万円余の取得金額として管理されていること(乙６の１)、上記乙第１～４号証は、松下電工が保管するもので(乙９)、他に図面、見積書、注文書などは提出されていないことが認められる。これらの事実によれば、乙第３号証記載の被告先行装置は、昭和６２年４月ころまでに、被控訴人によって製造され、これが松下電工瀬戸工場に納入され、稼動したことを認めることができる。

(2)　もっとも、控訴人が主張するように、乙第７号証によれば、平成１２年６月１４日に実施された公証人による確認、見分の時点で松下電工瀬戸工場において稼動していた装置においては、Ｊ型コイル用と推認

される１機のパーツフィーダと１機のキャリア挿入装置があり、Ｊ型コイル専用の自動装填装置となっているが、乙第３号証には、２機のパーツフィーダと２機のキャリア挿入装置が図示され、Ｊ型コイル及びＣ－３０型とＣ－５０型コイル（兼用）の３種コイル専用の自動装填装置を備えており、この点で両者に違いがあるところ、乙第７号証によれば、松下電工の課長は、「装置の構成は納入当時のままであり、現在も稼働中である。」と陳述し、乙第５号証においても、同瀬戸工場長が「巻線機は、納入当時の構成のまま現在も稼働中である」旨の書面を作成していることが認められる。他方、納入までの間に、見積書、注文書、図面、見積仕様書が乙第３号証のものから乙第７号証にみられる装置に簡略化するように変更された形跡はないこと、乙第７号証添付の写真(26)によれば、巻線ユニットの制御盤には、Ｊ型とＣ－３０、Ｃ－５０型との品種切換スイッチが存在すること、同写真(5)、(6)、(25)によれば、自動装填装置において、Ｊ型コイル用と推認される１機のパーツフィーダと１機のキャリア挿入装置の横のスペース（乙第３号証ではＣ－３０型とＣ－５０型兼用の装置が存在するはずのスペース）には何もなく、そこにはボルトの挿入孔とみられる孔がいくつか残っていることなどが認められる。

これらの事実に照らしてみると、乙第５、７号証などに関して控訴人の指摘する点を考慮しても、乙第３号証に記載された装置が昭和６２年４月ころまでに納入されたものと認められるとの前記認定を覆すには足りないというほかない。上記課長及び工場長の陳述等も、基本的な構成が当初納入されたものから変わっていない趣旨であるとも理解され、この認定と必ずしも相容れないものではない（乙３と乙７との相違の原因は必ずしも明確ではないが、上記状況に照らせば、乙３の装置が納入された後に、Ｃ－３０型、Ｃ－５０型兼用のパーツが取り外された可能性が想定される。なお、本件抗弁の成否においては、被控訴人の先行実施する製品の考案としての構成が問題となるところ、それを抽出したものが別紙第２物件目録の「二　本件装置の構成の概要」であって、乙第７号証にみられる装置もこの構成の限りでは本質的な差異はないものと認められ、仮に、納入当初から装置が乙第７号証にみられる状態であったとしても、別紙第２物件目録における図面の引用が適切か否かという余地はあるものの、本件の結論を左右するに足りるものとはいい難い。）。

２　本件考案の構成について

(1)　本件考案の登録請求の範囲の記載は前記のとおりであるところ、当裁判所は、登録請求の範囲には控訴人主張の限定のあることを認めるべき記載はなく、考案の詳細な説明を参酌しても、控訴人主張のような限定があるものと解釈することはできず、自動装填装置と自動巻線装置を連結して一体の着脱自在のユニットとし、１個の共通のコンベアを備える構成のものも本件考案の登録請求の範囲の構成を充足するものと判断する。

以下、その理由について、控訴人の主張を検討しつつ説示する。

(2)　控訴人は、本件明細書における実用新案登録請求の範囲の記載から、A①自動装填ユニットと、A②自動巻線ユニットと、A③複数の処理ユニットとがそれぞれ独立の構成要件であること、A④の「キャリアを受け渡すために各ユニットに設けたコンベアとを備え」という構成要件における「各ユニット」も、A①、A②、A③の各ユニットを指すので、コンベアは、前記各ユニットにそれぞれ備えられることが必須であること、構成要件B①の「前記各ユニットは着脱自在に配設され」という構成要件における「各ユニット」は、A①、A②、A③を指すものと解釈され、これら各ユニットが着脱自在とする構成であること、構成要件B②の「各ユニット」についても、A①、A②、A③指すものであることが、いずれも文言上極めて明瞭に示されていると主張する（前記第２、１(2)ア）。そして、原判決が、「(なかでも、ボビンを自動装填する装置

とボビンに巻線を施す自動巻線装置とを、それぞれ独立して着脱自在の別個の単体として構成し、それぞれに独自にコンベアを備えるものに限られるのか）という点は、文言上は必ずしも明らかでない。」とし（原判決９頁下から２行～１０頁２行）、１０頁３行～２４行において、本件明細書の「考案の詳細な説明」欄の「考案が解決しようとする問題点」、「考案の効果」の記載を参酌している点に対し、実用新案登録請求の範囲の記載から明瞭なのであるから、これを無視することは解釈の基本原則に反すると主張する（前記第２、１(2)イ(ア)後段及び(イ)前段）。

検討するに、考案の構成を確定するには、まず登録請求の範囲の記載に基づくべきものであり、そこから一義的に読み取れない場合には、考案の詳細な説明を参酌すべきことになる。本件考案の登録請求の範囲の記載によれば、被控訴人が主張するように、本件考案の自動巻線処理装置が想定している着脱自在なユニットとは、処理ユニットであり、構成要件Ｂ①「前記各ユニットは着脱自在に配設され」などとしてみられる「各ユニット」とは、「各ユニットはそれぞれ単独で、あるいは隣接するユニットと共に」とする解釈も十分に成り立ち、登録請求の範囲の記載からみて、被控訴人主張の解釈による構成態様も本件考案の構成（技術的思想）に含まれると解する余地もあるものと認められるのであって、控訴人が主張するような構成に一義的に限定され、それ以外のものは一切本件考案の構成を充足しないものと断定することができるものか否かについては、疑義がある。よって、本件は「考案の詳細な説明」の欄をも参酌して本件考案の構成を確定するのが相当であると解される。この点に関する原判決の上記判示は相当であり、控訴人の主張は採用の限りではない。

なお、控訴人は、原判決９頁２０行～２２行の説示についても誤りであると主張するが（前記第２、１(2)イ(ア)前段）、上記説示は、原判決が本件明細書の実用新案登録請求の範囲の記載から確実に読み取れる範囲のものを説示したものであると解され、前記認定判断したところに照らせば、控訴人の主張は直ちに採用することはできない。

また、控訴人は、自動装填装置は、コイルの種類に応じて交換しなければならないものであり、自動巻線装置は、コイルの種類の大部分で流用できるものであるから、両者は、着脱自在な単体としてユニット化されなければならないことは自明であるとも主張するが、この主張内容は実用新案登録請求の範囲に記載されていない事項を前提とするものであり、仮に、この主張が、記載の有無にかかわらず、装置の性質から両ユニットが着脱自在な単体とされなければならないことが自明であるとの趣旨であるならば、本件明細書自体において、自動装填ユニットと自動巻線ユニットとが一体として連結され、独立して着脱自在とされてはおらず、コンベアも両者で１個の共通のものとなっている形態のものが、まさに本件考案の実施例として記載されていることと矛盾するものであり、到底採用することができるものではない（本件考案が上記実施例に依拠しているか否かという点については、後記(5)参照）。

(3)　控訴人は、原判決の「本件考案の効果を達成するためには、・・・装置のそれぞれが必ず個別に独立した着脱自在の単位体として構成されなければならないというわけではなく、・・・必ず生産ライン上で隣り合う場所に位置することが予定されている複数の装置については、個別に着脱することが想定されないから、これらをまとめて共通のコンベアを備えた一つの着脱自在の単位体として構成することが当然に予定されているものと解するのが相当である。」との説示（原判決１１頁２行～８行）を非難し（前記第２、１(2)イ(ウ)）、また、「自動装填装置と自動巻線装置についても、一般にその間に何らかの作業を行うことは予定されていないものであるから、これらをまとめて共通のコンベアを備えた一つの着脱自在の単位体として構成することも、本件考案において、想定されている」との説示（原判決１１頁１３行～１６行）を非難する（前記第２、

１(2)イ(オ))。

本判決は、前記のとおり、上記の非難の対象となっている説示を含む原判決１０頁下から２行～１１頁１６行までの部分につき、結論に直接影響しない説示であるので引用しなかった。控訴人の主張は、引用されない部分に対する非難に帰し、その意味で採用の限りではない。

なお、所論にかんがみ若干の補足説明を加えておく。

確かに、控訴人の主張するとおり、ユニットが隣り合う場所に位置することが予定されていたとしても、個別に着脱することが想定されないとまで言い切ることができるのか、自動装填装置と自動巻線装置の間において、一般にその間に何らかの作業を行うことが予定されていないと断じることができるのか、コイルの種類が変わる場合に自動巻線装置は流用し、自動装填装置のみを取り換える必要が生じる場合があるのではないかなどという疑問の余地もあり得るところである。しかし、後にも説示するとおり、本件明細書の「実施例」の項において、自動装填ユニットと自動巻線ユニットとが一体として連結され、独立して着脱自在とされてはおらず、コンベアも両者で１個の共通のものとなっている実施例が詳細に記載されていること、本件明細書の「考案が解決しようとする問題点」では、「この種のコイルは、使用目的や使用条件などにより数多くの種類があり、・・コイルの種類によって処理装置も異なる場合が多く、・・コイルの種類を変える度毎に、全装置を入れ変えるのでは、大変な労力が強いられる・・・多くの時間を必要とし・・・装置の使用率も悪いといった問題があった。そこで、本考案は、上記事情に鑑み、製作すべきコイルの種類に応じて装置の必要とする処理ユニットのみを入れ変え、又補充し・・・自由自在に処理ユニットを連結し得る自動巻線装置を提供せんとするものである。」とされ、「考案の効果」の項では、「製作すべきコイルの種類に応じて装置の必要とする処理ユニットのみを自由に入れ換え、又補充でき」とされるなど、コイルの種類に応じて「処理ユニットのみ」を入れ換えることで対応すると明確に記載されており、自動装填装置の入れ換えについては特段の記載がないことなどからすると、本件考案においては、自動装填装置と自動巻線装置が一体化された構成をも含むが、それでも支障はないとされているのではないかと推認せざるを得ない。これらの事情に照らせば、控訴人が指摘する点は、本件結論を左右するほどのものとは認められない。

(4)　控訴人は、原判決の「(コイルに施す異なる種類の操作と処理ユニットの関係については、実用新案登録請求の範囲に何ら記載されていないのであるから、この点は、明細書の他の部分の記載に照らして判断するのが相当であり、前記のように解するべきである。)」との判示（原判決１１頁８行～１１行）を非難する（前記第２、１(2)イ(エ))。

しかし、複数の処理ユニットとは、自動装填、自動巻線以外のテーピング、絶縁チェック、搬送などの処理を行うユニットを指すとみられるところ、原判決の上記判示部分は、当該処理ユニットのそれぞれがどのような処理を含むのかは、実用新案登録請求の範囲に記載がないので、これについては明細書の他の部分の記載に照らして判断するのが相当であるとの趣旨をいうものと解され、それ自体は相当である。控訴人の主張は、原判決の正確な理解に基づかない非難であると思われるが、いずれにしても採用の限りではない。

(5)　控訴人は、原判決が「A①～③の「ユニット」はいずれもコイルに対する１種類の作業に対応する装置をいうが、A④及びB①における「各ユニット」については、いずれも、「各ユニットが必ず単独で」ということまでを意味するものではなく、「各ユニットが、それぞれ単独で、あるいは隣接するユニットと共に（共通のコンベアを備えるか、あるいは一体として着脱自在となっている)」ということを意味しているものと解するのが相当である。」（原判決１２頁１３行～１９行）と判断した点についても非難する（前記第２、１(2)

イ(カ))。

そこで、前に判断したところに従い、本件考案の構成（技術的思想）につき、本件明細書の「考案の詳細な説明」欄の記載をも参酌しつつ検討する。

本件明細書における「考案の詳細な説明」中の「考案が解決しようとする問題点」、「考案の効果」、「実施例」の記載内容として、前判示（原判決１０頁３行～２４行及び１１頁１７行～末行を引用）のことを指摘し得る。そのうち、「考案が解決しようとする問題点」の記載（原判決１０頁３行～１４行）をみると、専ら「処理ユニット」の入れ換え又は補充と「処理ユニット」の自由自在な連結がいわれ、自動装填ユニットや自動巻線のユニットについては何ら言及されていない。すなわち、本件考案の目的というべき上記記載には「処理ユニット」の点しか言及がない。また、「考案の効果」の記載（原判決１０頁１４行～２４行）をみても、専ら「処理ユニット」のみを自由に入れ換え又は補充できること、「処理ユニット」を自由自在に連結し得ること、個別の「処理ユニット」を任意に入れ換えることができることがいわれ、自動装填ユニットや自動巻線のユニットについては何ら言及されていないのである。さらに、「実施例」の記載をみると、第１図を引用しつつ説明される実施例では、自動装填ユニットと自動巻線ユニットとが一体として連結され、独立して着脱自在とされてはおらず、コンベアも両者で１個の共通のものとなっており、各種の処理ユニットが着脱自在とされているものである。

これらによれば、上記の原判決の説示を含む、原判決１２頁１行～１９行の説示は、相当であって、是認し得るものである。

この点に関し、控訴人は、「本件考案は、本件出願当初から、本件明細書の第５図を中心とする実施例に依拠して記載されているのであり、出願当初から第１図を中心とする実施例には依拠して記載されてはいない。第１図を中心とする実施例は、特許庁の審査において除外されていたことは明らかである。」などと主張する。

しかし、第１図を引用しての実施例は、「実施例」の項の冒頭に「本考案に係る自動巻線処理装置の一実施例」（本件公報３欄２５行～２６行）と明記された上で説明され、この実施例は、「実施例」の項のほとんどのスペースを割いて詳細に説明がされていること、特許庁の審査を経た後も第１図に基づく実施例の説明の記載は削除されることなく、維持されたまま現在に至っていること、前記のとおり、第１図による「実施例」のみならず、「考案が解決しようとする問題点」、「考案の効果」にも、「処理ユニット」の入れ換え又は補充のみが記載されていることなどに照らせば、これらの記載が誤記であるとか訂正漏れであるということはできず、出願当初から第１図を中心とする実施例には依拠して記載されてはいない旨の控訴人の主張は、到底採用することができるものではないし、その実施例が特許庁の審査の過程で除外された旨の主張もこれを認めるに足りる証拠はない。

また、控訴人は、上記の「処理ユニット」に関する記載について、「構成要件Ａ③の処理ユニットに着目して言及しているにすぎない箇所である。」とも主張するが（前記第２、１(2)イ(イ)後段）、前認定のとおり、「考案が解決しようとする問題点」においても、「考案の効果」においても、専ら「処理ユニット」のみを自由に入れ換え又は補充できることがうたわれ、自動装填や自動巻線のユニットについては何ら言及されておらず、各ユニット全体に関する記載はないことが認められる上、その他各記載の状況に照らしても、控訴人の主張は採用の限りではない。

３　乙第５～７号証に基づく被控訴人製品の構成と本件考案の内容との対比について

控訴人は、本件抗弁での検討対象は乙第５～７号証に基づく被控訴人製品であるべきであると主張し、この主張を前提として、同製品と本件考案との対比をし、同製品が本件考案の構成を充足しない旨を主張する（前

記第２、１(3))。

しかし、前記１で判示したところによれば、控訴人の主張は前提を欠くものであり、採用することができない。

４　被告先行装置の構成と本件考案の内容との対比について

当裁判所も、前判示（原判決を引用。このうち、対比部分は、原判決１２頁２０行～１３頁１４行）のとおり、被告先行装置は、本件考案の構成を充足するものと判断する（なお、原判決の一部を訂正したことは既に説示したとおりである。）。控訴人の主張は、要するに、被告先行装置の構成は、本件考案の構成要件のＡ①～④、Ｂ①、②をいずれも欠如するから、先使用の抗弁を認め、明白な無効事由があるとした原判決の認定判断は誤りであるというものであるが、以下に控訴人の当審における主張につき、判断しておく。

(1)　控訴人は、主たる理由のひとつとして、被告先行装置の自動装填装置と自動巻線装置が一体化されており、着脱自在にユニット化されておらず、両者のコンベアも１つの一体となったものとなっていることを挙げている。

しかし、この主張は、本件考案の構成についての控訴人の主張（前記第２、１(2)参照）を前提とするものであって、その控訴人の主張が採用することができないことは、既に説示したとおりである（前記第３、２参照）。よって、上記主張もまた採用することができないものといわざるを得ない。

(2)　控訴人は、原判決が「フラックス装置、半田装置、レアショート装置、不良排出装置、排出ピッカー装置及び排出コンベアを備えた半田ユニットを設けている」とした点につき、半田ユニットと称するものは、フラックスないし排出コンベアまでの６作業からなる一連の処理ラインとなるのであり、被告先行装置の半田ユニットと称するものは、実は多数処理ラインであるから、構成要件Ａ③を欠如している旨を主張する。

本件明細書の実用新案登録請求の範囲をみると、「ボビンに巻線が施されたコイルにテーピングや絶縁チェック、更にコイルの搬送等を行う複数の処理ユニットと」と記載されているのみであり（Ａ③）、そこで、「考案の詳細な説明」をみると、実施例において、半田処理ユニット、自動テーピングユニット、検査ユニット、自動溶接ユニット、端子曲げユニットなども処置ユニットの例として記載されており、また、チェック装置を備えた接着剤塗布ユニットも処理ユニットの例に挙げられていることが認められる。これらの記載を勘案すると、「複数の処理ユニット」とは、自動装填、自動巻線という作業以外の、「テーピング」、「絶縁チェック」、「搬送」などの巻線処理に付随する任意の処理を行うユニットを意味し、当該「処理ユニット」の各々がどのような処理を含む、又は含む必要があるのか、ということは特定されないものと認められる。そこで、被告先行装置についてみると、まず、テーピングを施すテーピング装置に独自のコンベアが設けられたもので、１つのユニットを構成しているものと認められ、さらに、フラックス装置、半田装置、レアショート装置、排出措置などに共用で１つのコンベアが設けられたものとなっており、これで１つのユニット（半田ユニット）を構成しているものといって差し支えないものと認められる。これら２つのユニットは、本件考案の「複数の処理ユニット」に対応するものと認められ、構成要件Ａ③に欠けるところはないものと認められる。

(3)　控訴人は、次のようにも主張する。すなわち、松下電工は、設計当初から３種コイル専用型の巻線処理ラインを１ラインで交換を要せずに巻線処理ができるように設計依頼しているものと認められるので、被

告先行装置にコイルの種類に応じて交換しようという技術的思想は皆無である。要するに、被告先行装置は、３種コイル専用の自動装填巻線ラインユニットと、３種コイル専用のテーピングユニットと、３種コイル専用の多数作業（６作業）処理ラインとから構成されているばかりか、入れ換えを不要とした１ライン式である。３種コイル以外には使用することができないばかりか、自動装填巻線ラインとテーピングユニットとを交換する必要性もなく、交換し得る技術的思想も全くみられない。輸送と据付け設置等のために３つのパーツに分割したにすぎないと推認される。

しかし、前認定のとおり、被告先行装置は、自動装填装置と自動巻線装置とが一体とされ共用で１つのコンベアを備え、テーピングユニットと半田ユニット（前記(2)参照）が、それぞれ独立し独自のコンベアを有し、各コンベアの高さが揃えられているのであって、これら３つがそれぞれ必要に応じて着脱可能な構成となっているものと認められ、この被告先行装置の構成と本件考案の構成との対比は、前判示のとおりである。被告先行装置の構成がこのようなものとなっている以上、これが個々の顧客の下で具体的にどのような意図、思想で設置、使用されるかは、被告先行装置の構成が本件考案の構成を充足するとの認定を覆すものとは認められない。よって、控訴人の上記主張も採用の限りではない。

(4)　以上のとおり、本件考案と被告先行装置との対比に関する原判決の認定判断は誤りであって先使用の抗弁を認めた判断は誤っているとの趣旨の控訴人の主張は、採用することができないものであり、その他、控訴人の主張を精査しても、結論を覆すべきものは見当たらない。

同様のことは、実用新案登録無効の抗弁に関する原判決の判断に対する控訴人の主張についてもいえるのであり、この点に関する控訴人の前記主張も採用することができない。」

【７５－地】

東京地裁平成 13 年 12 月 21 日判決（平成 12 年(ワ)第 6714 号、損害賠償請求事件）

先使用権認否：×

対象　　：帯鋼の巻取装置（特許権）

〔事実〕

●出願日　　昭和 53 年 8 月 14 日

・昭和 56 年頃から　　被告は、被告製品を製造、販売

・昭和 61 年 7 月 25 日　　原告は、手続補正書を提出し、特許請求の範囲を補正。

〔判旨〕

「(3)　争点(2)ウ（要旨変更）及びエ（先使用）について

ア　被告は、本件発明については、数度の補正を経た結果、出願当初明細書における「急速開閉装置」が「駆動装置」とされ、また「液圧シリンダ」の機能又は作用が変更されたことが、要旨変更に当たると主張する。しかし、被告の主張は、以下のとおり採用できない。

(ア)　本件特許の出願当初の明細書（乙６、公開特許公報、出願当初の明細書と内容は同じである。以下「当初明細書」という。）には、以下のとおりの記載がある。

「特許請求の範囲」第４項には、「急速開閉装置」が「案内片の位置を設定する液圧シリンダと前記液圧シリンダを駆動する液圧サーボ弁からなり、前記検出器の信号によって前記液圧サーボ弁を作動して案内片の位置決めを行う」と記載され（１頁右欄７ないし１１行）、同第３項には、「前記検出器と急速開閉装置によっ

て段付部が案内片を通過する時に案内片と巻胴の間隙を大きくさせ、通過直後に再び案内片と巻胴の間隔を小さくして案内片で帯鋼を巻胴に押圧すべく構成した」と記載され（同欄１ないし５行）、「発明の詳細な説明」欄２頁右下欄８行ないし１５行及び第１図には、「本発明では、サーボ弁と流体圧シリンダからなる急速開閉装置を用いてラッパーローラがコイル段付部に到達する直前に図中５４'の位置まで約板厚ｈの半分だけラッパーローラを急速にコイル表面から離間させ、段付部を通過直後に再びラッパーローラを図中５４''の位置まで降下させコイル表面に押圧するものである。」と記載され、同４頁左下欄３行ないし１３行及び第５図には、「サーボ弁はこの指令に基づいて、ピストン８４を移動し、ラッパーローラ５４がコイル表面に接しない程度又はラッパーローラに衝撃が加わらない程度にラッパフレーム５７のレバー７８を持ち上げる。次に、ラッパーローラ５４がコイルの段付部を通過直後に計算機１００はサーボ弁９１に指令を出す。サーボ弁はこの指令に基づいてピストン８４を移動する。このピストン８４の移動によって、ラッパーフレーム５７は再びシリンダ６６の圧力によって、ラッパーローラ５４がコイル表面に押圧される如く移動する。」と記載されていた。

(イ)　昭和６１年7月２５日付け手続補正書により、特許請求の範囲の記載が訂正され、同補正書記載の特許請求の範囲第２項が、本件明細書の特許請求の範囲第１項とほぼ同様の記載となった（コイル段付部の案内片の通過の時期を「直前、直後」とするか、単に「前、後」とするかの違いがあるだけである。）。

それによれば、当初明細書の「急速開閉装置」が「駆動装置」とされ、さらに「駆動装置」は、①コイルの段付部が該案内片を通過する（直）前にこの案内片を前記段付部の段差寸法より大きな距離だけコイルの半径方向外方に移動して該案内片と帯鋼表面との間隙を大きくするものであること、②コイル段付部が該案内片を通過した（直）後に前記案内片を帯鋼表面に所定の圧力で押し付けるようにこの案内片をコイルの半径方向内方に移動させるものであること、③案内片を移動操作させる液圧シリンダと、液圧シリンダを駆動する液圧サーボ弁からなるものであること、④指令器からの操作信号に基づいて前記液圧サーボ弁を作動して案内片の移動を制御するものであることと規定された。

(ウ)　上記の経緯に照らすならば、本件明細書における「駆動装置」の各要件のうち、①、③及び④の点が、当初明細書及び図面に記載されていることは明らかである。

また、②の点についても、当初明細書の「特許請求の範囲」第３項３の「急速開閉装置によって・・・通過直後に再び案内片と巻胴の間隔を小さくして案内片で帯鋼を巻胴に押圧すべく」との記載、「発明の詳細な説明」欄の「ピストン８４の移動によって・・・ラッパーフレーム５４がコイル表面に押圧される如く移動する」との記載（４頁左下欄１０ないし１３行）及び第５図によれば、液圧サーボ弁９１に駆動されるシリンダ８５のピストン８４（急速開閉装置８３の構造の一部）がレバー７８を介してラッパーローラ５４をコイルの半径方向内方へコイル表面に押圧するように移動させているといえることから、当初明細書及び図面に記載されているということができる。

(エ)　そうすると、本件明細書の特許請求の範囲第１項の「駆動装置」、「液圧シリンダ」は、当初明細書及び図面に記載された「急速開閉装置」「液圧シリンダ」に相当し、上記補正が、当初明細書又は図面の要旨を変更したと解することはできない。

イ　また、被告は、①当初明細書における「急速開閉装置」は、シリンダ６４ないし６６の押付力に抗して案内片をコイルから離す装置であり、いわば「開放装置」にすぎなかったものを、補正によって、「駆動装置」として、案内片をコイルに押し付ける機能とコイルから引き離す機能を兼ね備えるものとして記載されたのであるから、「急速開閉装置」を「駆動装置」とすることは要旨変更になる旨、②当初明細書における液圧シリンダは、ラッパーローラの一端を位置決めし、コイルの段付部が案内片を通過する時にラッパーローラが

コイル表面に押し付けられないように支点を中心にして回転させる機能しか有していなかったにもかかわらず、昭和６０年１１月２７日付け手続補正書により、本来シリンダ６４ないし６６が有していた「案内片を移動する」又は「移動操作させる」機能をも有するようにされた点において、いずれも、要旨変更に当たる旨主張する。

しかし、被告の同主張は、以下のとおり採用できない。

まず、①の点については、急速開閉装置が、単なる開放装置とは異なり、案内片をコイルの半径方向内方へ移動しコイル表面を押圧する機能を有することが当初明細書及び図面に記載されていることは、前記のとおりであるから、その主張は理由がない。また、②の点については、液圧シリンダ８５について、当初明細書にはその旨の記載は存するものの（「特許請求の範囲」第４項及び「発明の詳細な説明」欄４頁左上欄１２行ないし１４行)、液圧シリンダの機能、作用はこれに限定される趣旨と理解するのは相当でなく、上記のとおり、案内片を移動する機能、作用を有することが理解できるのであるから、被告の主張は採用できない。また、シリンダ６４ないし６６が積極的にラッパーローラの移動を行うものでなく、力を提供するだけの補助的なものというべきであることは、前記２(2)のとおりである。

この点についての被告の主張は失当である。

ウ　さらに、被告は、当初明細書記載の発明は、押圧のみを行うシリンダーとこのシリンダーの押圧を制限するためのストッパーを設けたストッパー方式であったが、補正により、１つのシリンダーが押圧しかつ後退する機能を有するシリンダー方式のものとされた点において、同補正は要旨変更に当たると主張する。

しかし、被告の同主張は、以下のとおり採用できない。

すなわち、当初明細書においては、ストッパー方式に限られることやストッパー方式を前提とするような記載は何もない。

当初明細書には、「(ダウンコイラにおいては)・・・段付部をラッパーローラが通過する際には、・・・コイル表面からはね上がり、コイル表面で振動しながら再びコイルを押圧する。」（２頁左上欄８～１２行）と記載され、「本発明の目的はかかる従来技術の欠点を解消し、ストリップ巻取り時の衝撃を緩和し、同時にストリップの巻付性能を向上させることにある。」（同頁左下欄１０～１２行）とされ、さらに、実施例の説明に際し、従来技術との対比を挙げ、「(第２図において）従来はラッパーローラのマンドレル外周からの高さは板厚ｈに対し、０．８ｈ・・・１．０ｈに設定し、・・・板厚より狭いすきまにストリップが噛込んだ瞬間に・・・ラッパーローラはラッパーフレームに弾性支持されているため、・・・破線Ｃの如く振動することになる。」（３頁左上欄１１行～右上欄３行）と記載され、段付部をラッパーローラが通過するときに、その移動距離が段差部と等しいかそれ以下では、ラッパーローラがコイル表面を振動する問題点があることが述べられている。そして、第１図、第２図のように、ラッパーローラを段差部より以上に移動させることで、問題点の解決を図ったことが記載されている（２頁右下欄８～１３行)。

上記の発明の課題、解決手段は、本件発明と同じであり、しかも、ラッパーローラを段差部よりも大きく移動させなければ、上記問題が解決されないことについては、シリンダー方式であっても何ら異なる点はない。当初明細書には、ストッパー方式、シリンダー方式に特有の問題点や解決手段が記載されているわけではない。

以上のとおり、補正による明細書又は図面の要旨変更はないというべきである。

４　その他の抗弁

(1)　先使用の抗弁

上記のとおり、上記補正に明細書又は図面の要旨変更はないと考えられるため、出願日が繰り下がること

はなく、先使用権の主張が成立する余地はない。」

【７８－地】

大阪地裁平成 14 年 4 月 25 日判決（平成 11 年（ワ）第 5104 号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：×

対象　　：実装基板検査位置生成装置及び方法（特許権）

〔事実〕

●出願日　　昭和 61 年 12 月 5 日

〔判旨〕

「４　第１特許権についての争点４（先使用による通常実施権）

(1)　被告は、第１特許出願前から研究開発及び製造の準備を行っていたというイ”号装置を根拠として先使用による通常実施権があると主張する。

(2)　仮にイ”号装置の発明がイ”号物件目録記載のとおりであるとすれば、イ”号装置が、検査位置算出手段において、検査プログラム生成手段によって生成され、記憶されている検査プログラムの部品装着情報と形状情報を用いて、部品の検査対象となる場所のレーザ掃引基準位置の算出と、算出されたレーザ掃引基準位置とレーザ掃引情報によるレーザ掃引とを交互に行うことにより、はんだブリッジの有無を検査するものである（イ”号物件目録のイ”号装置の全体構成欄）点で、検査プログラムを生成し、これに基づいて検査位置算出手段においてレーザ掃引場所を算出し、この検査位置の算出と算出した検査位置に対するレーザの掃引とを交互に行うことにより部品実装基板上のはんだ付けの状態等を検査するイ’号＋ロ’号システムと共通するところがないわけではない。

しかし、イ”号装置が、①部品位置データ入力手段がイ”号物件目録第２図のプログラミングユニットのジョイスティックを操作してＸＹステージを移動させ、レーザビームが検査すべき部品の所定の一点（部品基準位置）を照射する位置でスイッチ（ＳＥＴ）を操作して、その実装基板上に設定した座標系における座標（部品装着情報）を入力する（イ”号物件目録の第３）、②検査位置の算出に必要なパーツデータ選択手段としても、各部品の種類及びパーツ№をそれぞれ同目録第２図のプログラミングユニットのセレクトＳＷ及びデジタルＳＷで入力する必要がある（同目録第５、第６）というものであるのに対し、イ’号＋ロ’号システムは、①基板上に実装された各部品について、それぞれの部品を識別するためのユーザ部品コード及び部品装着情報を含むＣＡＤデータ記憶手段を有する（ロ’号物件目録のＣＡＤデータ記憶手段欄）、②パーツデータの選択も、ＣＡＤ展開処理手段において自動的になされる（同目録のＣＡＤ展開処理手段欄）という構成を備えるものである。すなわち、イ”号装置とイ’号＋ロ’号システムとの間には、①部品装着情報を手動で入力する必要があるか、自動的に入力されるため、手動入力は不要であるか、②パーツデータの選択も、手動で入力する必要があるか、自動的に入力されるため、手動入力は不要であるかという点で、大きく相違する。のみならず、この相違点は、係員の作業負担の軽減、登録作業の効率化及び登録ミスの発生防止という第１発明の作用効果の観点においても、顕著な相違をもたらすことは容易に推認することができる。

(3)　したがって、イ”号装置に具現された発明には、イ’号＋ロ’号システムの発明と同一性があるとはいえないから、イ”号装置の発明の完成時期や事業の準備時期及び被告の善意について判断するまでもなく、被告の主張する先使用による通常実施権は認めることができない。」

【７９－地】

東京地裁平成 14 年 6 月 24 日判決（平成 12 年(ワ)第 18173 号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：　×

対象　　：６本ロールカレンダーの構造及び使用方法（特許権）

〔事実〕

・昭和 59 年 9 月 27 日　被告は、三晃プラスチック株式会社（以下、「三晃プラスチック」という。）から塩化ビニール等の高分子用カレンダーラインの新設および改造について打診を受け、M型ラインの改造についての引合いとして、被告の案件発番台帳に記帳された。

・昭和 59 年 11 月 8 日　被告の鍛圧機械事業部 U 技師長ら 4 名が三晃プラスチック土浦工場に出向き、詳細な打ち合わせを行う。ここで、三晃プラスチックは、カレンダーの型式はＦ型５本ロールを配置してほしいことなどの要望を伝えた。

・昭和 60 年 2 月 6 日　被告は、横浜第２工場に台湾の富順興業社長Ｙの訪問を受け、被告のＵ技師長らが対応し、本件図面を示したところ、Y は興味を示した。

・昭和 60 年 2 月 8 日　被告は技術的な検討を重ね、F 型５本ロールカレンダーの問題点が指摘され、6 本ロールカレンダーを提案することとし、本件図面を作成（被告の発明した当該発明を、「被告乙３発明」という。）。同図面は、被告内部において図面登録された（被告において、「M＋1 型カレンダー」と呼ばれるようになる。）。本件図面は、装置全体の概略的な構造、寸法等の記載のみ。その後、三晃プラスチック社との取引交渉は進展せず、契約不成立に終わった。

・昭和 60 年 3 月 8 日　被告のＵ技師長らは、台湾の富順興業を訪問し、Ｙに対して、本件ロールカレンダーについて説明。Ｙから「M＋1」型 6 本ロールカレンダーのフローシートの送付を求められたため、これを送付。しかし、被告は、原告による本件特許出願に至るまでに富順興業から「M＋1 型カレンダー」の受注を受けるに至らなかった。

・昭和 60 年 3 月 12 日　被告は、理研ビニル工業株式会社から、本件逆 L 型 4 本、M 型 5 本又は M＋1 型 6 本ロールカレンダーに関して照会を受けるが、最終的には見積もりを出すに至らなかった。

●出願日　　昭和 60 年 7 月 5 日

・昭和 62 年 7 月 29 日　被告は甲 9 発明出願。

・昭和 63 年　被告は、初めて被告装置を同一の構成を有する 6 本ロールカレンダーの受注を受けた。

〔判旨〕

「１　争点１（先使用）について

(1)　被告乙３発明と本件発明との同一性

ア　構成要件Ｇの充足性について

(ア)　本件図面には、ロールの周速に関して特別の記載がない。しかし、以下のとおりの理由から、本件図面が作成された当時の技術に照らして、後方のロールの周速を順次速くする構成を当然の前提としていると解するのが相当である。

ａ　本件発明の出願公告時の明細書（出願公告公報）２頁左欄２９行目ないし３５行目には、「Ｚ型４本カレンダー（第１図）の下側にロールＲ５を設けたM型５本カレンダー（第１４図）が一部で使用されているが、この型式では圧延された材料が第１４図の太実線に示す様にロールＲ４の表面に沿わせてから該ロールより剥がされる場合、ロールＲ５の周速をロールＲ４より遅くしなければならない。」と記載され（甲２）、また、同明細書のその他の部分の記載においても、材料が周速の速いロールに巻き付いて移動することが当然の前提とされている。同記載に照らすならば、本件特許出願がされた昭和６０年７月ころにおいて、シートは、周速の速いロールに巻き付いて移動するように制御されることが技術的常識となっていたことが窺える。

ｂ　被告は、昭和４３年に米国のアダムソンユナイテッドカンパニーと技術提携を行い、同社からカレンダー装置についての技術の導入を行った（乙２１、２６）。同社は、当時、カレンダーロールについて、後方のロールの周速を順次速くする技術を発表していた（乙１６、２６）。また、被告が製造、販売した製品の確定仕様書（乙２２ないし２４）によれば、逆Ｌ型４本ロール、Ｚ型４本ロール、M型５本ロールのカレンダーにおいて、後方に行くに従って、ロール周速を順次速くしていく技術を採用していたことが認められる。

(イ)　これに対して、原告は、甲７、８には、ロールを等速とすることが示されており、これによれば本件発明当時はロールを等速とすることが通常であったと主張する。しかし、甲７、８は、いずれも４本ロールカレンダーにおいて、最終的に厚さを決定する第３ロールと最終第４ロールについて、等速とする旨が記載されているにすぎないのみならず、これらが発行されたのは、それぞれ昭和４０年４月、同３６年１０月であり、本件発明や被告乙３発明のころより相当に前のものであること、被告は前記のとおり、昭和４３年以降、後方のロールの周速を速くする技術を導入していると認められることから、原告の主張は採用できない。

イ　その他の構成要件の充足性について

(ア)　被告乙３発明は、「ゴム及びプラスチック等の高分子用カレンダー」であることから構成要件Ａを充足する。また、被告乙３発明は、本件図面に示されたロールの配置から明らかなように、構成要件ＢないしＦを充足する。さらに、被告乙３発明は、６本ロールカレンダーの構造に関する発明であるから構成要件Ｈを充足する。

なお、確かに、本件図面のみからは、構成要件Ｅ（第５ロールに軸交叉装置が備えられていること）及び構成要件Ｆ（第６ロールに間隙調整装置が備えられていること）を読みとることができない。しかし、本件明細書添付の第７図（従来例）には、従来技術として、最終ロールに間隙調整装置が備えられ、最終ロールの直前のロールに軸交叉装置が備えられているものが示されていることから、被告乙３発明は、構成要件Ｅ及びＦを充足していると解するのが相当である。

(イ)　また、原告は、本件図面（乙３）のような６本ロールの配置構成を前提としても、ロールの回転方向やバンクを作る位置を変えることによって、少なくとも９種類の多様な圧延パスラインの選択が可能で

あるから、被告乙３発明は、本件発明の構成要件G以外の要件を充足したということはできないと主張する。

しかし、原告の上記主張は、以下のとおり採用できない。

ａ　本件発明の出願公告時の明細書（甲２）の２頁左欄３行目ないし１４行目には、「ゴム及びプラスチック等高分子用カレンダーとしては、逆Ｌ型４本カレンダー・・・等の４本ロール型式のカレンダーが多く使用されて来た。然るにこれら４本ロール型式のカレンダーにおいては、ゴム及びプラスチック等高分子用カレンダー材料がロールによって圧延される場合を生ずる、ロール間隙を通過しきれない過剰材料の溜り、所謂バンクがＢ１、Ｂ２、Ｂ３の３ケ所しか形成されない為、材料の転換が不充分で、圧延されたシート等の品質、外観等の点で満足なものが出来ないことがある。」と記載されているとおり、カレンダーにより圧延される製品の品質を向上させるためには、圧延作用を担うバンク数を増加する必要があることについては、当時の技術常識であったと認められる。

ｂ　確かに、本件図面のロール配置を前提とした場合には、抽象的には、原告主張のような多種の圧延パスラインを選択することが可能である。しかし、上記の技術常識に沿って、できる限り多くの（すなわち、５個の）バンクを使用することを意図した場合には、本件明細書添付の第１図と同じ位置にバンクを形成するのが合理的であるといえる。

したがって、本件図面に示された被告乙３発明は、本件発明のG以外の要件を充足する構成が開示されている。

(ウ)　さらに、原告は、以下のとおり主張する。

すなわち、被告が本件発明の出願後に特許出願した甲９発明には、最終のカレンダーロールを隣接するカレンダーロールに対して近接離反可能に取り付けた構成が記載されていることに照らすならば、被告は、本件図面において、専ら、本件発明とは異なる甲９発明のみの実施を意図していたと主張する。

しかし、甲９発明は、６本ロールカレンダーにおいて、最終ロールを近接離反可能に取り付けることを予定したものであって、本件発明を実施する意図と甲９発明を実施する意図とは必ずしも両立し得ないものではないことに照らして、原告の上記主張は、採用できない。

ウ　小括

以上の事実によれば、被告乙３発明は、本件発明のすべての構成要件を充足していると解するのが相当である。そして、被告装置は、被告乙３発明の構成のすべてを充足している。

(2)　事業の準備

法７９条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である（前記最高裁判所第２小法廷昭和６１年１０月３日判決）。以下この観点から判断する。

ア　事実認定

証拠（各認定事実の末尾に摘示した。）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、この認定を覆すに足る証拠はない。

(ア)　本件図面作成の経緯

ａ　被告は、昭和５９年９月、三晃プラスチックから、カレンダーラインの新設及び改造に関する打診を受け、同打診は、同月２７日、M型ラインの改造についての引合いとして案件発番台帳に記帳された（乙

１、２５）。

同年１１月８日、被告の鍛圧機械事業部のU技師長ら４名が三晃プラスチック土浦工場に出向き、詳細な打合せを行った。この打合せの中で、三晃プラスチックは、世界一品質の高い硬質シートを生産できる設備としたいこと、最高２．５mmの厚物シートの生産にも対応するため、カレンダーの型式はＦ型５本ロールとすること、第１ロールとの間隙が調整可能な傾斜型フィードミルを配置してほしいことなどを要望し、発注時期として、早くても昭和６０年夏から秋であることなどを伝えた（乙２、２５）。なお、出張報告書（乙２）には、技術的事項として、従来型のＦ型に関する若干の記載がされているのみである。

ｂ　被告は、三晃プラスチックの要望事項について、技術的な観点から検討を重ねた。傾斜型フィードミルを三晃プラスチックの要望通りの位置に配置することは、第１ロールとの関係において困難であること、そもそも被告にはＦ型５本ロールカレンダーの設計製作実績がなく、Ｆ型５本ロールでは、第３ロールと第４ロールとの間のバンクの回転が不安定となることが予想されるなどの問題点が指摘された（乙２５）。

ｃ　被告は、検討の結果、６本ロールカレンダーを提案することとし、本件図面を作成した（乙３、２５）。同図面は、昭和６０年２月８日に被告内部において図面登録された（乙４）。本件図面には、「２６Ｘ７８Ｍ＋１　ＴＹＰＥ　ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ　ＣＡＬＥＮＤＥＲ」と表題が付され、第１ないし第６ロールが被告装置と同一の配置で図示され、装置全体の概略的な構造、寸法等が記載されているのみである。

被告において、従来のM型カレンダーの最終第５ロールの直下に第６ロールを加えた配置であることから、「M＋１型カレンダー」と呼ぶようになった。

しかし、三晃プラスチックとの取引交渉はその後進展することはなく、結局、契約不成立で終わった。

(イ)　被告乙３発明の実施に関するその他の引合い

ａ　被告は、昭和６０年２月６日、横浜第２工場に富順興業のＹらの訪問を受け、前記鍛圧機械事業部のU技師長らが対応した（乙６、２５）。

被告は、Ｙに対して本件図面を示したところ、Ｙは即座に「これがいい」と発言し、「M＋１」型６本ロールカレンダーに興味を示した。その後、同年３月８日、被告のU技師長らが台湾の富順興業を訪ね、Ｙは、将来的には半硬質シート生産用カレンダーの設置を考えていること、富順興業はヨーロッパ、日本を主体に設備の技術調査を行っていること、カレンダーの型式について、５本か６本ロールに関心を持っていることなどの説明を受けた。そして、ＹからM＋１型６本ロールカレンダーのフローシートの送付を求められたため、これを送付した（乙５、２５）。しかし、被告は、原告による本件特許出願に至るまでの間に、富順興業から「M＋１型カレンダー」について受注を受けるには至らなかった。

ｂ　被告は、昭和６０年３月１２日ころまでに、理研ビニル工業株式会社から、逆Ｌ型４本、M型５本又はM＋１型６本ロールカレンダーに関して照会を受けたことがあったが、最終的に見積りを出すには至らなかった（乙６、２５）。

(ウ)　被告のカレンダーに関する製造実績等

被告は、昭和６０年２月ころまでに、逆Ｌ型４本ロールカレンダー、Ｌ型４本ロールカレンダー、Ｚ型４本ロールカレンダー、傾斜Ｚ型４本ロールカレンダー、M型５本ロールカレンダー等については、製造受注した実績があった（乙２２ないし２４、２６）。また、被告は、ロール軸交叉装置、ロール間隙調整装置についても、M＋１型ロールカレンダー以外の装置については、製造受注した実績がある（乙２６）。

被告が上記逆Ｌ型４本ロールカレンダー、Ｚ型４本ロールカレンダー、M型５本ロールカレンダー等を受注し、製造するに際しては、確定仕様書を作成し、各ロール配置とそれに伴う附属設備等を記載した詳細な図面を作成している（乙２２ないし２４）。

しかし、被告は、本件発明の出願日である昭和６０年７月５日前に被告装置と同一の構成を有する６本ロールカレンダーを受注したことはなく、はじめて受注したのは昭和６３年になってからである（弁論の全趣旨）。

(エ)　事業の準備に関する一般的な工程

ａ　本件発明の実施品である塩化ビニール等の高分子用６本ロールカレンダーは、顧客の発注を受けて、個別的な用途に合わせて製造する製品である（弁論の全趣旨）。製造、販売の対価（販売価格）は製品の仕様により異なるが、カレンダー本体部分のみでも１億７０００万円ないし２億円余りであり、周辺機器等として引取ラインや電気設備等を含めると、装置全体では３億ないし４億円余りとなる。受注から装置の完成まで、通常は、数か月から１年程度の期間が必要である（乙３３、３５）。

ｂ　原告が、本件特許出願日ころ、本件発明の実施品たる６本ロールカレンダーを受注して納品するために行った準備としては、①６本ロールカレンダーを生産するに必要な詳細図面を作成すること、②本件発明は、従来技術の４本カレンダーより更に２本もロールが増えて、全６本のロールが高速回転することから、綿密なフレームの強度計算の見積りを行うこと、③石膏で小さなフレームを作って、フレームの簡易な破壊試験を行い、４本カレンダーと６本カレンダーの強度比較を行うこと、④鋼板でフレームを作り、ロールの回転によって生じる力を実際と同一の方向から力をかけてフレームの歪み具合を測定して、４本カレンダーと６本カレンダーのフレームの強度比較を行うこと、⑤以上の試験を踏まえて試作機を製造し、圧延荷重の策定及びロールの適正温度に関するデータを収集することなどがあった（甲１２ないし１５）。

イ　判断

上記認定した事実によれば、被告が、本件特許出願の際、現に本件発明の実施である事業の準備をしていたということはできない。その理由は以下のとおりである。

すなわち、①被告は、三晃プラスチックからの打診を受けて、６本ロールカレンダーを提案し、その過程で本件図面を作成したが、本件図面は、装置の大まかな構造を示すものであって、寸法も装置全体の長さを表記した程度のものであって、あくまでも概略図にすぎないこと、②被告は、三晃プラスチックからの引合いの過程で作成した本件図面をどのように使用したか（交付したのかどうか、提示したのかどうか）について不明であること、③被告が三晃プラスチックに対して提案した「M＋１型」カレンダーについて、本件図面の他に、製造や工程に関する具体的内容を示すものは何ら存在しないこと、④一般に、高分子用カレンダーのような装置については、顧客の要望にあわせて設備全体の仕様、ロールに用いる材質等を決め、設計を行う必要があるところ、製造、販売するための手順、工程、フレーム等の強度計算等が行われた形跡は全くないこと、⑤被告において、M＋１型ロールカレンダー以外の装置について製造の注文を受けた場合には、確定仕様書や各ロール配置とこれに伴う附属設備等を記載した詳細な図面を作成しているが（乙２２ないし２４）、M＋１型ロールカレンダーについては、このような作業が全くされていないこと、⑥確定仕様書には、ロールの形状、寸法、運転速度、周速比、駆動電動機の種類や能力、伝導装置の構成、温度制御の方式、対象となる処理材料等のすべてにわたり、具体的、詳細な内容が記載されるが、そのような書面が存在しないこと等の事実に照らすならば、被告は、本件特許出願時において、本件発明の実施について、実施予定も具体化しない極めて概略的な計画があったにすぎないと解されるのであって、被告において本件発明を即時実施する意図を有しており、これが客観的に認識される態様、程度において表明されていたとは到底いえないというべきである。

よって、本件発明の実施としての事業の準備があったとは認められない。」

【８１－地】

東京地裁平成 15 年 12 月 26 日判決（平成 15 年(ワ)第 7936 号、意匠権侵害禁止請求事件）

先使用権認否：○

対象　　：盗難防止用ＤＶＤ収納ケース（意匠権）

〔事実〕

・平成 12 年 9 月 18 日　被告は、万引き防止機(SMS2)のクリアケース 2 の図面（DVD）を作成。

・平成 12 年 9 月 26 日　被告は、中国の上海中崎電子有限公司（以下、「上海中崎電子」という。）に対し、上記図面、万引き防止機（CD 用）のロックスプリングの図面及びソコブタ 2 の図面を添付して、DVD 万引き防止機の金型費、部品価格、組立費、金型償却及び運送費込みでの納入単価の見積りを依頼。

・平成 12 年 10 月 11 日　上海中崎電子は、各見積もりを FAX にて被告に送付。

・平成 12 年 11 月ないし 12 月頃　被告は、万引き防止機(SMS2)のクリアケースの SMS2 ウラブタ 2、ソコブタ 2 及び万引き防止機（CD 用）のロックスプリングの金型手配用の新規手配図面を作成。ソコブタ（DVD）とロックスプリングを組み合わせた万引き防止機(SMS2)の SMS2 ソコブタ U/T の組立検討用の検討用参考図、SMS2 クリアケース（DVD 用）、SMS2 ウラブタ 2 及び SMS2 ウラブタ U/T を組み合わせた万引き防止機(SMS2)のクリアケース U/T（DVD）の組立検討用の新規手配図面を作成。

・平成 12 年 12 月 14 日　被告は、上記クリアケース 2（DVD）の図面に 5 カ所の変更を加え、上海中崎電子に、当該図面を添付し、金型費及び部品費の再見積を依頼。

・平成 12 年 12 月 21 日　被告は、上記クリアケース 2 の図面に再度変更を加え、金型手配用の新規手配図面を作成。

・平成 13 年 1 月 12 日　被告は、上海中崎電子の取引先である慈渓市新開塑料五金厂に金型の製作を依頼し、上記金型の代金 3467US ドルを上海浔南対外経済有限公司を通じて送金。

・平成 13 年 3 月 5 日から７日まで　被告担当者Ａは、上海へ出張し、上海中崎電子からサンプル 6 個を日本へ持ち込んだ。

・平成 13 年 4 月 16 日　上海中崎電子は、被告に対し、被告製品 100 個を航空便で送付。

●出願日　平成 13 年 4 月 18 日

・平成 13 年 4 月 19 日　被告は、上海中崎電子から送付された被告製品を受領。

・平成 13 年 4 月 24 日または 25 日頃　被告は取引先 7 社に対して、被告製品のサンプルを送付。

・平成 13 年 5 月 24 日　高千穂交易株式会社から被告製品 300 個の注文を初めて受けた。

〔判旨〕

「２　争点(2)（先使用の抗弁）について

(1)　被告が本件意匠権について先使用による通常実施権を有するか否か、すなわち、被告が本件意匠を知らないで被告意匠の創作をし、又は被告意匠の創作をした者から知得して、本件意匠登録出願の際（平成１３年４月１８日）、現に日本国内において被告意匠の事業またはその準備をしていたといえるか否かについて検

討する。

(2)　証拠（乙１０ないし３１。乙１５及び２９は、枝番を含む。以下同じ。）及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実を認めることができる。

ア　被告は、平成１２年9月１８日、万引き防止機（ＳＭＳ２）のクリアケース２（ＤＶＤ）の図面（図番００１０４１００１－０１）を作成した（乙１０、１１。原告は、乙１０及び１１について、いずれも被告が作成日付を遡らせて作成した虚偽の文書である旨主張するが、それを窺わせる事情はない。）。

上記図面に記載された万引き防止機の形状は、背面の透孔部の形状が被告製品のものよりも小さく、また、透孔部左上角の部分のアール部分が小さい点等において、被告製品と相違点が認められる。

イ　被告は、同月２６日、上海中崎電子に対し、上記図面、万引き防止機（ＣＤ用）のロックスプリングの図面（図番００１０１１００４－０１）及びソコブタ２の図面（図番００１０４１００３）を添付して、ＤＶＤ万引き防止機の金型費、部品価格、組立費並びに金型償却及び運送費込みでの納入単価の見積りを依頼した。これを受けて上海中崎電子は、同年１０月１１日、各見積りをＦＡＸにて被告に送付した（乙１２ないし１４。原告は、乙１４は全く別の商品について作成された見積書であり、乙１３はそれに対応するかのごとく被告が勝手に作成した文書である旨主張するが、乙１４で金型比及び部品価格の見積りが示されている「クリアケース２（ＤＶＤ)」や「ロックスプリング」は、被告製品の試作品の図面である乙１０ないし１２の図面の図名と一致しており、被告製品について作成された見積書であることは明らかである。さらに、乙１３の各記載は乙１４の記載に対応しているから、乙１３は、乙１４の前提となる見積依頼書であり、被告が勝手に作成した文書であることを窺わせる事情はない。）。

ウ　被告は、上記クリアケース２（ＤＶＤ）の図面（図番００１０４１００１－０１）に５ヶ所の変更を加え、同年１２月１４日、上海中崎電子に対し、当該図面を添付して、金型費及び部品費の再見積を依頼した（乙１５、１６。原告は、乙１５及び１６について、いずれも被告が作成日付を遡らせて作成した虚偽の文書である旨主張するが、乙１５及び１６は、いずれも上海中崎電子が受信したＦＡＸ文書であるところ、それらにはＦＡＸ受信日時が示されており、被告が作成日付を遡らせることは不可能である。）。

上記図面に記載された万引き防止機の形状は、変更前の図面のものよりも裏面の透孔部の形状が大きくなるなど被告製品の透孔部の形状に近似したものの、いまだその大きさが被告製品のものよりも小さい点において、被告製品と相違点が認められる。

エ　被告は、上記クリアケース２（ＤＶＤ）の図面（図番００１０４１００１－０１）に再度変更を加え、同月２１日、金型手配用の新規手配図面を作成した。同様に、被告は、同年１１月ないし１２月ころ、万引き防止機（ＳＭＳ２）のＳＭＳ２ウラブタ２及びソコブタ２並びに万引き防止機（ＣＤ用）のロックスプリングの金型手配用の新規手配図面を作成し、さらに、ソコブタ（ＤＶＤ）とロックスプリングを組み合わせた万引き防止機（ＳＭＳ２）のＳＭＳ２ソコブタＵ／Ｔの組立検討用の検討用参考図、ＳＭＳ２クリアケース（ＤＶＤ用)、ＳＭＳ２ウラブタ２及びＳＭＳ２ソコブタＵ／Ｔを組み合わせた万引き防止機（ＳＭＳ２）のクリアケースＵ／Ｔ（ＤＶＤ）の組立検討用の新規手配図面を作成した（乙１７ないし２３、３１。原告は、乙１７ないし２３について、いずれも被告が作成日付を遡らせて勝手に作成した虚偽の文書である旨主張するが、それを窺わせる事情はない。）。

上記各図面記載の製品の形状は、被告製品の形状と同一のものと認められる。

オ　被告は、被告意匠を創作した上記エの当時、本件意匠を知らなかった。

カ　被告は、上海中崎電子の取引先である慈渓市新開塑料五金厂に金型の製作を依頼し、平成１３年１月１２日、上記金型の代金３４６７ＵＳドルを上海浔南対外経済有限公司を通じて送金した（乙２４、３１）。

キ　被告は、平成１３年２月２２日、上海中崎電子に対し、同年３月６日から９日まで開催されるセキュリティーショーに被告製品のサンプルを出品するため、同月６ないし７日ころ被告に到着するように金型制作をしてほしい旨ＦＡＸで依頼したが間に合わなかったため、被告担当者Ａは、同月５日から７日まで上海へ出張し、上海中崎電子からサンプル６個を日本へ持ち込んだ。なお、被告は、上記セキュリティーショーにおいて上記サンプルを出品することはできなかったが、関係者に配布した（乙２５、２６、３１。原告は、乙２５について、作成日付を遡らせて作成したものと主張するが、これは上海中崎電子が受信したＦＡＸ文書であるところ、そこにはＦＡＸ受信日時が示されており、被告が作成日付を遡らせることは不可能である。）。

ク　上海中崎電子は、同年４月１６日、被告に対し、被告製品１００個（クリアケース１００個、裏蓋１００個及び底蓋２００個）を航空便で送付し、同月１９日、被告は、これを受領した（乙２７、２８、３１。原告は、乙２７及び２８について、被告が作成日付を勝手に修正したものであると主張するが、それを窺わせる事情はない。）。

ケ　被告は、同月２４日あるいは２５日ころ、株式会社店舗プランニング、高千穂交易株式会社等取引先７社に対して、被告製品のサンプルを送付し、同年５月２４日、そのうちの１つである高千穂交易株式会社から被告製品３００個の注文を初めて受けた（乙２９ないし３１）。

(3)　上記認定事実によれば、被告は、本件意匠を知らずに、被告製品の設計図面を作成し、修正を重ねることにより（上記(2)アないしエ）、被告意匠の創作を行ったものである。

そして、本件意匠登録出願日である平成１３年４月１８日までに、設計図面を作成したほか、上海中崎電子に金型費、部品価格、組立費並びに金型償却及び運送費込みでの納入単価の見積りを依頼し（上記(2)イ及びウ）、上海中崎電子の取引先である慈渓市新開塑料五金厂に依頼して金型を製作し（上記(2)カ）、被告製品のサンプル６個及び１００個の発送を受けたものであり（上記(2)キ及びク）、これら各行為に鑑みると、被告は、その後正式な注文が入り次第即時に被告製品の製造販売を開始するという意図を有するとともに、その意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていると認めることができる。よって、被告は、本件意匠登録出願当時、現に日本国内において被告製品の意匠の実施である事業の準備をしていたものということができ（最高裁昭和６１年(オ)第４５４号同年１０月３日第二小法廷判決・民集４０巻６号１０６８頁参照）、かつ、現在まで、その準備をしていた事業の目的の範囲内において被告製品の製造販売を行っているものと認められる。

(4)　よって、被告は、本件意匠権につき先使用による通常実施権を有し（意匠法２９条）、適法に被告製品を製造販売しているのであって、本件意匠権を侵害しているとはいえない。」

【８２－地】

東京地裁平成 16 年 4 月 23 日判決（平成 15 年（ワ）第 9215 号、特許権に基づく侵害差止等請求事件）

先使用権認否：○

対象　　：止め具及び紐止め装置の発明（特許権）

〔事実〕

●親出願日　　平成 10 年 8 月 10 日

・平成 11 年 3 月 2 日　　被告製品の特許出願

・平成 11 年 4 月 16 日　　被告製品の実用新案出願

●親出願の分割出願日（原分割出願日）　　平成 11 年 7 月 6 日

・平成 11 年 8 月 4 日　　被告製品の実用新案登録

●原分割出願の分割出願　　平成 11 年 10 月 6 日

・平成 12 年 12 月 1 日　　被告製品の特許登録

〔判旨〕

「(2)　被告が特許法７９条に基づく先使用による通常実施権を有するか否かについて

ア　後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(ア)　被告は、被告製品に係るデザインパーツについて、平成１１年3月2日に特許出願し（特願平１１－９９２０９号。乙１3の1、2)、平成１２年１２月1日に特許されたこと、また、平成１１年4月１６日には、実用新案を出願し（実願平１１－３６５７号。乙１４の1、2)、同年8月4日には登録されている（実用新案登録番号第３０６３１６４号)。したがって、遅くとも実用新案が出願された時点においては、被告の下において、被告製品の具体的構成が成立していたと推認される。

（イ）　また、原告は、被告に対し、平成１５年2月２４日付けの内容証明郵便（乙２０）に、「当社は、特許第３３６７６５１号、特願平１１－２８５９９５、登録日平成１４年１１月8日にかかる特許権を所有しております。これに対し、貴社が製造販売されている長さ調節可能なチェーン（貴社の名称によると、『ＳＳＴ　ＣＨＡＩＮ（スライドストッパーチェーン)』は、前記当社が所有する特許の構成要件を全て具備し、当社の特許の技術的範囲に属することから、貴社が前記商品を製造・販売される行為は当社の特許権を侵害するものです。」旨記載しており、本件で原告が対象とする被告製品も、この「ＳＳＴ」シリーズであることが窺われるところ、乙２１ないし２５の請求書や仕様書に添付された写真、材料等の記載及び弁論の全趣旨によれば、被告は本件対象物である被告製品と同様の構成を持つ「ＳＳＴ」シリーズの止め具を使ったネックレス等を、本件分割出願日（平成１１年１０月6日）前から販売していたことが推認され、これに反する証拠は認められない（原告もこの点については明らかに争っていない。)。

イ　上記の各事実に照らせば、本件特許発明の構成を有する被告製品は、本件特許発明の実際の出願日（本件分割出願日の平成１１年１０月6日）前から、本件特許発明の実施あるいは実施の準備をしていたものと認められ、被告は、特許法７９条に基づき、先使用による通常実施権を有するものと認められる。」

【８３－高】

大阪高裁平成 17 年 7 月 28 日判決（平成 16 年(ネ)第 2599 号、意匠権に基づく差止請求権不存在確認請求控訴事件）

先使用権認否：○

対象　：輸液バッグ（意匠権）

〔事実〕

・平成 7 年　　原告は、分離型のダブルバッグタイプの輸液バッグ（原告の社内では、「PLW キット」と呼んでいる。以下、これを「PLW」等ということもある。）について、日本、アメリカ、欧州等に特許出願。

・平成 8 年 2 月頃　　原告は、開発中の輸液バックの境界部のシールの形状を検討。

・平成 8 年 3 月頃　　原告は、塩野義製薬株式会社（以下、「塩野義」という。）に対し、粉末抗生物質の収納部を有する袋体と溶解液の収納部を有する袋体を弱シール部で接続したダブルバッグタイプの輸液バッグの提案を行い、

その後、塩野義が製造販売していた抗生剤フルマリン静注用 1g と生理食塩水100㎖を一体化したフルマリンキット静注用１g共同開発することとなった。

・平成 8 年 4 月 24 日　原告は、分離型のダブルバッグタイプの輸液バッグの意匠（原告公知意匠）について意匠登録出願。

・平成 9 年 3 月　原告は、輸液バッグのカバーシート用の溶着金型について加工依頼。

・平成 10 年 5 月 22 日　原告は、分離型のダブルバッグタイプの輸液バッグについて意匠登録を受けた。

・平成 11 年 4 月 22 日及び 5 月 2 日　原告関連会社の菱山製薬株式会社（以下、「菱山」という。）から PLW 溶解液（生理食塩水）及びフルマリンキット静注用 1g の試製指図が、原告の草津医薬研究所に対してなされた。

・平成 11 年 5 月 6 日から 8 日まで　原告の草津医薬研究所は、有用性試験用の輸液バッグのサンプルを製造し、441 バッグを完成。

・平成 11 年 5 月 10 日　原告は、菱山を通じて、フルマリンキット静注用 1g の有用性試験用サンプル 441 バッグを塩野義に納入。

・平成 11 年 6 月 1 日　原告、塩野義及び菱山は、フルマリンキット静注用 1g について共同開発契約を締結。

・平成 11 年 6 月 15 日頃　塩野義は、納入された有用性試験用サンプルに包装作業を行い、そのうち 250 バッグを医薬開発部に入庫。

・平成 11 年 6 月 26 日から 7 月 13 日まで　塩野義は、北里大学病院薬剤部の C 外 1 名にフルマリンキット静注用 1g の有用性試験の実施を委託し、上記 C らは、上記サンプルを用いた有用性試験を実施。

・平成 12 年 3 月 8、9 日　原告からタックラベラーを受注していた株式会社岩田レーベルは、原告から提供を受けたフルマリンキット静注用 1g のサンプルを用いてタックラベラー等の試運転を実施。

・平成 12 年 3 月 30 日　原告は、分離型のダブルバッグタイプの輸液バッグに係る意匠を出願。

●出願日　平成 12 年 6 月 20 日

・平成 12 年 9 月 27 日、28 日　三重テレビエンタープライズにより、菱山伊勢工場における PLW 製造ラインの稼働状況等の撮影が行われた。

・平成 12 年 9 月 28 日　フルマリンキット静注用 1g の製造を三重県知事が許可。

・平成 13 年 1 月末　塩野義は、イ号製品であるフルマリンキット静注用 1g の販売を開始。

・平成 13 年 1 月 30 日　原告の分離型のダブルバッグタイプの輸液バッグに係る意匠出願が、原告公知意匠と類似するとして拒絶され、その後拒絶査定が確定。

〔判旨〕

「５　争点(5)（先使用等による通常実施権の成否）について

(1)　意匠法２９条により、意匠登録出願の際、現に日本国内において、その意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者として、意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権が認められるためには、意匠登録出願の際に、出願に係る意匠と同一又は類似の意匠を完成し、又は少なくともそのような意匠が完成に近い状態にあり、それについて意匠の実

施である事業をし、又は事業の準備をしている必要があるというべきである。

前記３(1)エ認定のとおり、本件登録意匠の要部は、製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の境界部の中央に、帯状の弱シール部が形成されており、その弱シール部の両側に、弱シール部より幅の広い強シール部が形成されていること（基本的構成態様⑤。ただし、前記のとおり、外観上は一体の形状として認識されるものである。）にあるから、本件登録意匠と類似の意匠であるといえるためには、少なくとも、本件登録意匠の上記要部を備える必要があるというべきである。そうすると、本件において、意匠法２９条に基づく抗弁が認められるためには、本件登録意匠に係る意匠登録出願の際に、本件登録意匠と同一の意匠が完成し、若しくは少なくとも完成に近い状態にあったことが立証されるか、又は本件登録意匠と類似の意匠、すなわち、本件登録意匠の上記要部を備える意匠が完成し、又は少なくとも完成に近い状態にあったことが認められなければならないというべきである。

(2)　検乙第１号証に係る意匠は、本判決別紙第１図「意匠変遷図」中のＡ図（寸法を含め、検乙第１号証に係る形状をおおむね正確に図示したものと認める。）とＣ図（寸法を含め、イ号製品の形状をおおむね正確に図示したものと認める。）を対比しても、既にみたとおり、本件登録意匠と類似するものと認められるイ号意匠と、アルミカバーシートの左上部の剥離用ツマミ部の形状、右上部のアールの有無や一部の寸法等を多少異にするのみで、前記要部の存在を含めて実質的に同一といって差支えないものであることが認められる。

(3)　そして、証拠（甲第７４、第７５号証、乙第１号証、第５～第８号証、第９号証の１、２、乙第１０号証、第１９号証、第２６号証の１、２、丙第２号証、第７～第１０号証、第１１号証の１、２、丙第１２号証、第２０号証、第２２号証、第３３号証の１～３、丙第３４号証の１～６、丙第４２号証の８、丙第５９号証、検丙第５、第６号証）及び弁論の全趣旨によれば、検乙第１号証が、原告が菱山を介して塩野義に納入したフルマリンキット静注用１ｇの有用性試験用サンプル４４１バッグのうち、塩野義の医薬開発部に入庫された２５０バッグの一つであるか否かの点を除けば、塩野義によるイ号製品の販売開始までの間に、おおむね原告主張（前記第３の５(1)原告の主張イ(ア)に記載した部分）のとおりの経緯があったことが認められる。

(4)　そこで、検乙第１号証が、塩野義に納入されたフルマリンキット静注用１ｇの有用性試験用サンプル４４１バッグのうち、塩野義の医薬開発部に入庫された２５０バッグの一つと認められるか否かについて検討する。

ア　原告が先使用に関連して提出した証拠のうち、本件登録意匠の出願前に作成されたとされる図面で、前記認定判断において示した本件登録意匠の要部を備える意匠に係るものは、丙第２４号証（平成８年２月８日付けの三菱重工〔名古屋機器製作所〕の押印のある製品外形図）のみであり、その余の原告の提出書証中には上記要部の記載がないことが認められる（被告は、乙第２７号証に言及しているが、裁判所に対する説明書面にすぎない。）。

イ　丙第２４号証の図面には、幅５㎜の弱シール部と思われる帯状の部分とその両側に幅広で略四角形状の強シール部と思われる部分が表現されている。そして、甲第６７号証及び弁論の全趣旨によれば、上記図面は、ダブルバッグタイプの輸液バッグの製造機械に関し、機械メーカーである三菱重工との間の見積もり段階で作成されたものであること、上記図面は、上記押印等からみて、三菱重工によって作成されたものであることがうかがわれるが、原告と三菱重工との取引自体は、価格面等の折り合いが付かなかったために成立せず、したがって、現実に、同図面に基づく製品が製造されることはなかったことが認められる。

被告は、上記図面は当時のアイデア図面にすぎず、同図面に基づく実施がなされないまま、直線状のシール部からなるものに形状変更されたものと推測される旨主張しているが、そのような推認をするに足りる証拠はない。他方、上記図面に基づく輸液バッグは、製造されるに至らなかったとはいえ、少なくとも、同図面の存在から、平成８年２月の時点で原告においては開発中の輸液バッグの境界部のシールの形状を上記のような形状にすることが検討されていたことが推認されるとともに、他の原告作成の図面とは異なり、この図面には上記シール部の形状が記載されているのは、機械メーカー側で作成された見積もり用の図面であったためであるとも考えられる。

ウ　原告は、検乙第１号証と同一の輸液バッグに係る印刷見本図面として乙第５０号証の３（作成日平成１１年４月５日。なお、同号証は、同年３月２２日作成の乙第５０号証の２を修正したものである。）を援用している。

上記印刷見本図面には、意匠の要部となるダンベル形状のシール部は図示されていないが、その余の形状等は、細部の形状を除けば、検乙第１号証ともおおむね符合するといえる。

被告は、乙第５０号証の３の印刷見本図面と乙第３０号証の１の金型図面の作成日が逆転している（甲第６８号証））と主張するが、丙第５０号証の記載に照らせば、その点から直ちに上記図面に係る作成日等の信憑性が失われるものではないというべきである。

また、被告も指摘するように（なお、甲第６９号証）、上記印刷見本図面においては、製剤収納部付近が極めて微細な点線で囲われていることが認められるが、その位置、形状は検乙第１号証のシール線等と正確に一致するものではないから、上記点線がシール線等を示すものであると断定することはできない。

エ　原告は、検乙第１号証の製作に使用した金型の図面として、丙第２５号証（作成日平成９年５月２２日。検乙第１号証のダンベル形状のシール部の溶着金型図面であると原告が主張するもの）を提出している。

そして、丙第２５号証に図示された金型は、その凸部の形状が検乙第１号証のシール部の形状とほぼ一致すると認められるものであって、現実に金型代金も原告から有限会社中川製作所に支払われ、原告の総合研究所内に設置されたものであることが認められる（丙第２５～第２７号証）。

この点についても、被告は、この金型から検乙第１号証の輸液バッグは製作できない旨主張し、これに沿う証拠として甲第７１号証を提出しているが、同書証は、丙第５４号証の記載に照らして採用することができない。

また、被告は、検乙第１号証が製作されたと原告が主張する２年も前に金型の作図がされたこと自体が不自然であるとも主張しているが、乙第３２号証の１、２、乙第５１号証によれば、検乙第１号証に係るカバーシート用の溶着金型も平成９年３月に加工依頼がなされていることに照らしても、不自然な時期に製作された金型であるということもできない。

その他、被告は、丙第２８号証の「型式」欄の名称の相違とか、承認印の不存在等の点を指摘しているが、これらの点を考慮しても、上記認定判断を左右するに足りない。

オ　原告は、検乙第１号証と同一のサンプルを原告研究所において平成１１年５月６日から同月８日にかけて製造した際に、これをデジタルカメラで撮影し、その後、原告のコンピュータ内に保管されていた写真として、丙第１７号証の１、２、丙第１８号証を提出している。

被告も主張するとおり、デジタルデータは改変することが可能であるから（甲第６０、第６１号証）、それのみでは、上記写真が原告主張のとおりのものであると認めることはできない。しかし、上記写真

との関係で原告の提出した証拠（丙第１９～第２１号証、第４２号証の１～９、丙第４３号証の１～５、丙第４４号証の１～３、丙第４５号証の１～５）を総合すれば、特に丙第１７号証の１、２、丙第１８号証の写真から認められる輸液バッグの形状、色彩等と他の各写真に撮影された輸液バッグのそれとは酷似しているということができるから、被告主張のように上記各証拠が撮影日時等を改変したものと認めることもできない。

カ　原告は、岩田レーベルにおける平成１２年３月９日実施のタックラベラーの試運転状況を撮影した丙第３４号証の１～６の写真及びその試運転用にその際提供されたサンプルの写真である同号証の７を提出し、加えて、その実物を検丙第３４号証（フルマリンキット静注１ｇ　実生産試運転２０００．３．９ｂｙ岩田レーベル フジキカイ）として提出しているところ、同サンプルの製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の境界部には、ダンベル形状のシール部が形成されていることが認められる。

被告は、丙第３４号証の３、５、６からは、ダンベル形状は全く視認できず、むしろ一直線状であることがうかがわれると主張しているが、同号証の３及び９の写真には、明瞭でないにせよ、ダンベル状のシール跡がかすかに写っているようにも見えなくはないし、少なくとも、写真からうかがわれる輸液バッグの形状、色彩や当該部分の幅等は、同号証の７のものと矛盾しないと考えられる。

なお、被告は、丙第３４号証の７に写されているダンベル形状のシール部は、中央の帯状部が両側の四角状部の中央から延出して一体形成されてなるが、平成１１年７月２２日付け作成の丙第２８号証のダンベル形状作成の溶着金型図面によると、中央の帯状部は両側の四角形状部の中央より下方の位置から延出しているものであるため、当該金型（丙第２８号証）によって製作されたものではないことは明らかであると主張しているところ、確かに、丙第３４号証の７及び検丙第３４号証のシール部の形状は、丙第２８号証の金型によっては形成されないものと認められるが、丙第２５号証の金型の中央の帯状部は両側の四角形状部からの延出状況とほぼ符合するものと認められるところ、試運転用のサンプル品であることから、同金型が使用されたものとも考えられるから、この点の被告の主張も採用することができない。

キ　原告は、菱山伊勢工場ＰＬＷ製造ラインのビデオテープ（検丙第５号証）を提出しているが、証拠説明書によると、その撮影年月日は平成１２年９月の２７日及び２８日とされている。そして、上記テープ中でダンベル形状の部分の写っている画像を抽出したとする証拠が検丙第６号証であるが、これによると、製造中の「フルマリンキット静注剤１ｇ」のキットの境界部分にダンベル形状が明瞭に写っていることが認められる。

被告は、三重県知事の製造許可日である平成１２年９月２８日（丙第４０号証）との関係等を問題にしているが、被告指摘の点のみによって、上記証拠の証拠価値が左右されるものではない。

(5)　以上の各証拠及び前記認定の経緯によれば、検乙第１号証は、塩野義に納入されたフルマリンキット静注用１ｇの有用性試験用サンプル４４１バッグのうち、塩野義の医薬開発部に入庫された２５０バッグの一つであると認めるのが相当である。

被告は、原告作成の各図面中に前記要部の記載がないことを強調するが、前掲各証拠や、乙第５０号証の３の作成者であるＥらを「意匠の創作をした者」としてなされた乙第２号証の意匠（本件登録拒絶意匠）に係る意匠登録出願に係る図面についても、輸液バッグの少なくとも製剤収納側は平板状に図示され、シール線等の図示が全く省略されていることが明らかであることからすると、原告においては、少なくとも製剤収納側については、ダンベル形状からなるシール部を含むシール線等の構成を、輸液バッグの意匠等を構成する重要な要素とは考えていなかった旨の原告の主張を不自然として排斥すること

はできないものというべきである。

(6)　以上によれば、検乙第１号証に係る意匠は、有用性試験が行われた平成１１年７月当時までに創作され、本件登録意匠に係る意匠登録出願当時、完成され若しくは完成に近い状態にあったものと認められる。

そうすると、原告は、本件登録意匠に係る意匠を知らないで、自らこれに類似する検乙第１号証に係る意匠を創作し、本件登録意匠に係る意匠登録出願の際、現に日本国内において、本件登録意匠に類似する検乙第１号証に係る意匠の実施である事業をし、ないしその準備をしていたと認められるから、その実施ないし準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、本件登録意匠について通常実施権を有するというべきである。

したがって、先使用に関する原告の主張は理由がある。」

【８５－地】

東京地裁平成 17 年 2 月 10 日判決（平成 15 年(ワ)第 19324 号、特許権侵害差止請求権不存在確認請求事件）

先使用権認否：×

対象　　：分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法（特許権）

〔事実〕

・平成 11 年半ば頃　　原告は、被告製剤の再審査期間経過後に、その後発医薬品の製造承認を得て製造販売すべく、後発医薬品の製造について検討を開始。

・平成 12 年 4 月 25 日　原告は佐藤薬品工業株式会社（以下、「佐藤薬品」という。）との間で、原告が佐藤薬品に対して、治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造工程の粉砕、秤量、混合、練合、造粒加工等を委託する内容の契約を締結。

・平成 12 年 4 月 27 日　佐藤薬品は、治験薬の製造手順（原案）を作成。

・平成 12 年 6 月 9 日　佐藤薬品は、上記製造手順（原案）を改訂（以下、「原案改訂版」という）。

・平成 12 年 6 月 16 日　佐藤薬品は、上記製造手順（原案改訂版）の練合液の成分及び皮膜処理法を変更し、製造手順（原案－２）を作成。

・平成 12 年 6 月 20 日及び 21 日　佐藤薬品は、原告からの製造指示に基づき予備試製を実施。

・平成 12 年 8 月 2 日　佐藤薬品は、上記製造手順（原案－２）の練合液の成分及び皮膜処理法をさらに変更し、製造手順（原案－３）を作成。

・平成 12 年 8 月 28 日ないし 9 月 1 日　佐藤薬品は、原告からの製造指示に基づき予備試製を実施。

・平成 12 年 9 月　佐藤薬品は、申請に必要な溶出試験の検討を開始。

●出願日　　平成 12 年 10 月 26 日

・平成 12 年 12 月 8 日　佐藤薬品は、上記製造手順（原案－３）について、試作結果を基に製造手順を一部変更し、製造手順（原案－４）を作成。

・平成 12 年 12 月 11 日から 23 日　原告からの 12 月 7 日付委託製造依頼書を受け、佐藤薬品は、治験薬ＧＭＰ（治験薬の製造管理、品質管理基準及び治験薬の製造施設の構造設備基準、平成９年薬発第４８０号）に従って、治験薬及び同安定性試験用サンプルを製造。

・平成 13 年 1 月ないし 9 月　佐藤薬品は、安定性試験の本試験を実施。平成 13 年 3 月に溶出試験の

本試験を実施。

・平成 13 年 5 月ないし 10 月　佐藤薬品は、被告製剤との生物学的同等性試験を実施。

・平成 14 年 1 月 31 日　被告製剤の再審査期間が満了。原告は、原告製剤の構成を別紙原告製剤目録記載のとおり確定させ、厚生労働省に、製造承認を申請。

・平成 15 年 3 月 12 日　原告は、原告製剤につき、薬事法 14 条 1 項に基づき、被告製剤の後発医薬品として製造承認を受けた。

〔判旨〕

「２　争点２（本件第１特許発明請求項１、３について、原告が先使用による通常実施権を有するか）

(1)　証拠（甲５、８、１０、１１の１ないし４、１２の１ないし３、１３の１、１３の２の１、２、１３の３、２１）及び弁論の全趣旨によれば、次の各事実が認められる。

ア　原告は、平成１１年半ばころから、被告製剤の再審査期間経過後に、その後発医薬品の製造承認を得て製造販売すべく、後発医薬品の製造について検討を開始した。

イ　原告は、平成１２年４月２５日、佐藤薬品との間で、治験薬に関する基本契約（以下「本件基本契約」という。）を締結した。本件基本契約は、原告が、佐藤薬品に対し、治験薬「ＮＰＯ－０４」及び同安定性試験用サンプルの製造工程のうち粉砕、秤量、混合、練合、造粒加工等を委託する内容であった（甲５、１０）。

佐藤薬品は、本件基本契約に基づき、本件第１特許発明の特許出願日である同年１０月２６日の前後を通じて、次のような作業（以下「本件治験薬製造作業」という。）を行った（甲２１）。

(ア)　同年４月２７日、製造手順（原案）を作成した（甲１１の１）。

(イ)　同年６月９日、上記製造手順（原案）を改訂して次のような内容（以下「原案改訂版」といい、ａを「製造手順原案における分岐鎖アミノ酸の仕込量」、ｂを「製造手順原案における粉砕機設定内容」などという。）にした（甲１１の１）。

ａ　原料仕込量（１包量）

Ｌ－イソロイシン　　９５２ｍｇ

Ｌ－ロイシン　　１９０４ｍｇ

Ｌ－バリン　　１１４４ｍｇ

ｂ　製造手順（粉砕）

使用機器　　アトマイザーAⅢ－７．５Ｇ

標準作業方法　　個々に粉砕（順不同可）

スクリーン　２．０Φ

ハンマー回転速度８０００ｍｉｎ$^{-1}$（ｒｐｍ）（一定）

フィーダー回転速度３０ないし６０ｍｉｎ$^{-1}$（ｒｐｍ）

(ウ)　同月１６日、上記製造手順（原案改訂版）の練合液の成分及び皮膜処理法を変更し、製造手順（原案－２）を作成したが、前記(イ)の内容に変更はなかった。（甲１１の２）。

(エ)　同月２０日及び２１日、原告からの製造指示に基づき予備試製を実施した（甲１１の３、４）。

この際実施された予備試製において製造された分岐鎖アミノ酸粒子の粒度は原告製剤におけるものとほぼ同一であった（甲１４の１、２）。

(オ)　同年８月２日、上記製造手順（原案－２）の練合液の成分及び皮膜処理法をさらに変更し、製造手順（原案－３）を作成したが、前記(イ)の内容に変更はなかった（甲１２の１）。

(カ)　同月２８日ないし同年９月１日、原告からの製造指示に基づき予備試製を実施した（甲１２の２、

３)。

なお、この際の製造手順において、前記(イ)の内容に変更はなく、実際に採用された粉砕作業条件のフィーダ回転速度は４０ｒｐｍであった。

(キ)　同年９月、申請に必要な溶出試験の検討を開始した。

(ク)　同年１２月８日、上記製造手順（原案－３）について、試作結果を基に製造手順を一部変更し、製造手順（原案－４）を作成したが、前記(イ)の内容に変更はなかった（甲１３の１)。

(ケ)　原告からの同月７日付委託製造依頼書を受け、同月１１日から２３日にかけて、治験薬ＧＭＰ（治験薬の製造管理、品質管理基準及び治験薬の製造施設の構造設備基準、平成９年薬発第４８０号）に従って、治験薬及び同安定性試験用サンプルを製造した（甲１３の２の１、２、１３の３)。

なお、この際の製造手順において、前記(イ)の内容に変更はなかったが、実際に採用された粉砕作業条件のフィーダ回転速度は５０ｒｐｍであった。

(コ)　平成１３年１月ないし９月にかけて安定性試験の本試験を実施し、同年３月に溶出試験の本試験を実施し、同年５月ないし１０月にかけて、被告製剤との生物学的同等性試験を実施した。

ウ　被告製剤の再審査期間は、平成１４年１月３０日をもって満了した。

エ　原告は、遅くとも同月３１日までに原告製剤の構成を別紙原告製剤目録記載のとおり確定させ、同日、厚生労働省に、製造承認を申請し、平成１５年３月１２日に、原告製剤につき、薬事法（昭和３５年法律第１４５号）１４条１項に基づき、被告製剤の後発医薬品として製造承認を受けた（甲８)。

(2)　上記認定事実を前提として、原告が、本件第１特許発明請求項１、３の内容を知らないで自らその発明をし、本件第１特許発明の特許出願の際、現に日本国内においてその発明の実施である事業の準備をしている者（特許法７９条）に該当するかどうかを、検討する。

ア　原告が、本件第１特許発明の特許出願時（平成１２年１０月２６日）までに行っていたことは、①佐藤薬品との間で、被告製剤の後発医薬品の治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造工程のうち粉砕、秤量、混合、練合、造粒加工等を委託する内容の契約を締結し、②佐藤薬品が、同契約に基づいて、治験薬製造手順原案、同原案改訂版、同原案－２を順次作成し、同原案－２に基づいて予備試製を実施した後、さらに同原案－３を作成し、同原案－３に基づいて予備試製を実施し、③同原案－３の段階で溶出試験の検討を開始したというものである。そして、その後、④佐藤薬品は、平成１２年１２月８日、上記製造手順（原案－３）について、試製結果を基に製造手順を一部変更し、製造手順（原案－４）を作成し、⑤　原告は、同月７日付委託製造依頼書により佐藤薬品に対して、治験薬ＧＭＰ（治験薬の製造管理、品質管理基準及び治験薬の製造施設の構造設備基準、平成９年薬発第４８０号）に従って治験薬及び同安定性試験用サンプルを製造することを依頼し、これを受けて佐藤薬品は、同月１１日から２３日にかけて治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造を行った、⑥　佐藤薬品は、平成１３年１月ないし９月にかけて安定性試験の本試験を実施し、同年３月に溶出試験の本試験を実施し、同年５月ないし１０月にかけて、被告製剤との生物学的同等性試験を実施した、というのである。

イ　そこで、検討するに、佐藤薬品が原告からの委託に基づいて作成した製造手順原案における分岐鎖アミノ酸の仕込量及び平成１２年６月の予備試製において製造した（上記ア②参照）分岐鎖アミノ酸粒子の粒度は、原告製剤におけるものとほぼ同一であり（(1)イ(エ))、上記仕込量及び粉砕機設定条件は、平成１２年６月の原案改訂版から同年１２月に実施された予備試製まで一貫していた（もっとも、上記粉砕機設定内容のうちフィーダー回転速度は、３０ないし６０ｍｉｎ－１（ｒｐｍ）と幅がある設定になっており、同年８月２８日ないし同年９月１日に実施された予備試製では４０ｒｐｍで実施されたが、同年１２月の治験薬

及びサンプルの製造においては、５０ｒｐｍで実施された。なお、本件第１特許明細書の記載によれば、本件第１特許発明以前は、医薬用製剤の原料となる粉体の粒度は、一般的には１０μm以下であったというのであるから（本件第１公報３欄１行ないし３行)、本件第１特許発明の特許出願前の製造手順原案において、上記のように粉砕機が設定された理由は不明であるが、原告が本件第１特許発明の特許出願前の段階で粒度調整による風味の改善を企図して上記のように粉砕機を設定した
という事情は認められない。)。

そうすると、既に平成１２年６月９日の治験薬製造手順原案改訂版において、別紙「原告製剤目録」記載の構成を有する医薬用顆粒製剤の製造手順が記載されていたものであり、原告は、同月から同年９月にかけて、別紙「原告製剤目録」記載の構成を有する医薬用顆粒製剤を予備試製として製造していたことになる。

ウ　しかるに、特許法７９条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様､程度において表明されていることを意味するものと解するのが相当である(最高裁昭和６１年(オ)第４５４号同年１０月３日第二小法廷判決・民集４０巻６号１０６８頁参照)。

そして、特定の発明を用いたある事業について、即時実施の意図を有しているというためには、少なくとも、当該事業の内容が確定していることを要するものであって、当該事業に用いる発明の内容が確定しているだけでは不十分というべきである。

これを前記認定事実についてみると、本件第１特許発明の特許出願時（平成１２年１０月２６日）においては、原告は、治験薬製造手順原案について改訂を重ねて、同原案－３を作成し、これに基づいて予備試製を実施し、溶出試験の検討を開始したという状況にあり、その後、上記製造手順（原案－３）について一部変更して、製造手順原案－４を作成し、佐藤薬品に依頼して、治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造を行い、これを用いて平成１３年１月ないし９月にかけて安定性試験の本試験を実施し、同年３月に溶出試験の本試験を実施し、同年５月ないし１０月にかけて、被告製剤との生物学的同等性試験を実施したというのである。

事業として医薬品の製造を行うためには、溶出試験、安定性試験、生物学的同等性試験を行い、厚生労働省の製造承認等を得る必要があるものであるところ、特許法７９条にいう発明の実施である「事業の準備」をしているというためには、必ずしもこれらの過程のすべてを了していることを要するものではないが、少なくとも、これらの試験や製造承認の対象となる医薬品の内容が一義的に確定している必要があるというべきである。本件においては、平成１２年１２月になって、製造手順を一部変更し、同月、佐藤薬品に依頼して最終的な治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造が行われているものであるから、少なくとも、最終的な治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造が終了した同月２３日より前に、原告において「事業の準備」をしていたと認めることはできない。

エ　この点に関して、原告は、予備試製において製造された分岐鎖アミノ酸粒子の粒度は、平成１２年６月の原案改訂版から一貫しているから、同年９月の時点で、当該粒度を有する薬品を製造販売する事業の準備がなされていたというべきであると主張する。

なるほど、上記イにおいて述べたとおり、平成１２年６月９日の治験薬製造手順原案改訂版において、別紙「原告製剤目録」記載の構成を有する医薬用顆粒製剤の製造手順が記載されていたものであり、原告は、同月から同年９月にかけて、別紙「原告製剤目録」記載の構成を有する医薬用顆粒製剤を予備試製として製造していたことになる。

しかしながら、本件においては、証拠（甲１１の１、２、１２の１）によれば、原告製剤である「ブラニュート顆粒」は、有効成分（主剤）のほか、添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール６０００、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、白糖、タルク、軽質無水ケイ酸、香料を含むものであるところ、これらの添加物の内容は、治験薬製造手順原案から同原案－３にかけて同一ではなく、また、同原案－３と本件第１特許発明の特許出願後における同原案－４との間でも同一ではない。そして、前記各証拠によれば、治験薬製造手順原案から同原案－４にかけて、造粒時の練合液や顆粒被膜液の成分であるこれらの添加物を変化させているのは、顆粒の溶出速度調節、各顆粒の粉化改善、被膜時のべとつき改善のためであり、技術的に意味のあることである。

そうすると、前述のとおり、本件第１特許発明の特許出願時においては、原告においては、製剤の内容が未だ一義的に確定していたとはいえないから、本件第１特許発明の特許出願の際、現に日本国内においてその発明の実施である事業の準備をしていた者（特許法７９条）には、該当しない。

オ　上記によれば、原告が本件第１特許発明請求項１、３について先使用による通常実施権を有するということはできない。」

【８６－地】

大阪地裁平成 17 年 2 月 28 日判決（平成 15 年（ワ）第 10959 号、特許権侵害差止請求権等不存在確認事件、平成 16 年（ワ）第 4755 号、特許権侵害差止等反訴請求事件）

先使用権認否：○

対象　　：AI 系スパッタリング用ターゲット材及びその製造方法（特許権）

〔事実〕

・平成 8 年 11 月 14 日以前　　原告の親会社である株式会社神戸製鋼所（以下、「神戸製鋼所」という。）は、AI 合金のスパッタリングターゲット材の研究開発を実施。

・平成 5 年 6 月 1 日　　神戸製鋼所と原告が、神戸製鋼所の営業のうちスパッタリングターゲット材に関する営業を原告に譲渡する旨合意。その後、原告は、ターゲット材の製造販売の注文を受け、製造販売。

●優先権主張日　　平成 8 年 11 月 14 日

〔判旨〕

「３　争点(2)（原告は本件特許権について先使用による法定実施権を有するか）について

(1)　特許法７９条は、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」と規定する。

上記規定によれば、原告が本件各発明に関し、本件特許権について先使用による法定実施権を有するというためには、①　本件特許権の優先日である平成８年１１月１４日当時、原告が、日本国内において本件各発明の実施である事業をし、又はその準備をしていたこと、②　原告による現在の本件各発明の実施が、①の実施に係る発明と事業の目的の範囲内であること、③　原告が、①の実施の際、本件各発明の内容を知らないで発明に至った者からその内容を知得したこと、の各要件がいずれも充足されることが必要であると解される。

そこで以下、上記の３要件がいずれも充たされていると認められるかについて、順次検討する。

(2)　要件①について

原告は、平成８年１１月１４日以前から、日本国内において、本件各発明の技術的範囲に属するＡｌ－２．０ａｔ％Ｎｄターゲット材（「Ａｌ－２．０ａｔ％Ｎｄターゲット材」について、以下単に「ターゲット材」ということがある。）を製造販売していたと主張する。

これに対し、被告は、原告が、平成８年１１月１４日以前から、日本国内において、ターゲット材を製造販売していたこと、このターゲット材が本件各発明の構成要件Ａ、Ｂ及びＤを充足する構成を有していることは、明らかに争わないが、このターゲット材が、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥを充足する構成を有していたことは否認する。

そこで、原告は、その当時製造していたターゲット材の端材表面の５００倍の光学顕微鏡による組織観察写真であるとして、本件組織写真を書証として提出している。

ア　これに対し、被告は、(i)本件各発明の構成要件Ｃ及びＥの充足性判断のためには、最終的に製品となったターゲット材を観察すべきであり、端材と最終製品であるターゲット材が同一の組織になるともいえないから、端材の写真で判断することはできない、(ii)本件組織写真は、いずれも成立の真正が立証されておらず、証拠力がない、(iii)本件組織写真は、いずれも焦点が合っておらず、コントラストも弱く、汚れもあり、また写真によっては強い偏析があったり、試料観察面が顕微鏡に対して傾斜していたりしているから、これらに基づいて本件各発明の構成要件Ｃ及びＥの充足性判断はできないと主張するので、まずこれらの点について検討する。

(ア)　まず、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥの充足性判断のために観察すべき対象と、観察に基づいた充足性判断の方法について検討する。

この点、原告は、最終的に製品となったターゲット材によらずとも、その製造過程で母材となる圧延板から作成した端材を観察すれば足りると主張し、これに対し、被告は、最終的に製品となったターゲット材を観察すべきであると主張する。

そこで、本件各発明、特に構成要件Ｃ及びＥの技術的意義を参照すると、前記２(2)のとおり、本件各発明は、ターゲット材を使用して形成されるべき微細な配線への影響の防止と、スプラッシュの発生防止を目的とし、前者の目的達成のために、ターゲット材のミクロ的な組織偏析を防止し、後者の目的達成のために、Ａｌ化合物の形状を微細にし、スプラッシュの発生原因となる微小な空隙の発生を防止するものである。

また、本件明細書（甲９）には、主流となっている基板サイズに対応するターゲット材のスパッタリング面としては、550×650㎜程度が必要となること（段落【０００５】）、実施例１として直径100㎜のターゲット材を、実施例２として550㎜×690㎜のターゲット材を作成したこと（段落【００３１】、【００３９】）が記載されており、また、これらの実施例の光学顕微鏡による４００倍の組織観察写真を、添付図面代用写真としているが（【図１】、【図４】）、その観察視野は170×120μm程度であることが認められる。

したがって、本件明細書の添付図面代用写真で実施例のターゲット材の表面全体の状態を証明しようとすれば、何十万回、何百万回の観察を繰り返さなければならないことになる。

これに加えて、本件明細書の添付図面代用写真は、光学顕微鏡によって撮影したものであるから、組織の表面を観察したにすぎず、組織内部は観察されていない（極端なことをいえば、光学顕微鏡で見て長径１μmと見えた化合物は、内部にある大きな化合物であるものの一部が表面に出ているだけで、いわば氷山の一角が見えている可能性が排除しきれているわけではない。）。

さらに、本件特許権の特許権者である被告自身、本件各発明の実施のためには、全てのターゲット材につ

いて破壊検査を行う必要はなく、幾つかをサンプリングして観察すれば足りると主張している（前記「争点」２(4)〔被告の主張〕オ）。

以上を前提として検討するに、あるターゲット材が本件各発明の構成要件Ｃ及びＥを充足するか否かを判断するためには、その表面全体を観察しなくとも、一部分の組織を観察すれば足りるものと解せられる。加えて、製造方法と製造条件を同様にして複数のターゲット材を製造する場合には、そのうちの一部を観察した結果によって、他のターゲット材も含めた構成要件Ｃ及びＥの充足性を判断することができ、さらに、ターゲット材を製造する際に生じた端材についても、これが同一の母材である圧延板から製造されたターゲット材とほぼ均質の組織であるといえるならば、これを観察した結果によって、同一の母材である圧延板から製造されたターゲット材の構成要件Ｃ及びＥの充足性を判断することができるものと解するのが相当である。

なぜならば、工業的実施の場面を考えれば、そもそも、製品となるターゲット材（例えば550×650㎜程度の大きさのもの）の全表面積を光学顕微鏡を用いて組織観察することは、事実上不可能というべきであり、また、光学顕微鏡を用いてターゲット材の組織観察をするためには、表面の研磨等を伴う破壊検査となるところ（このことは被告も争わず、乙第１号証によっても認められる。）、出荷前の製品についてこのような検査を行えば、その製品は出荷不能となるのであるから、組織観察の対象としては、製造方法と製造条件を同一とする複数の最終製品のうちの一部について、さらにその表面の一部分を観察すれば足りるものと解すべきである。そして、このようなサンプリングによる組織観察で足りると解するならば、ターゲット材製品を製造する際に生じた端材であっても、その組織が製品となったターゲット材の組織とほぼ均質である限り、製品となったターゲット材から得たサンプルと本質において変わるものではないから、このような端材を観察することによっても、最終製品であるターゲット材の本件各発明の構成要件Ｃ及びＥの充足性を判断することができると解されるからである。

この点に関し、被告は、スプレイフォーミングによりアルミニウム合金のプリフォームを製造した場合、プリフォームの中心部より、表層に近い部分で組織が微細になる傾向があり、端材は、この表層部分にあたるから、製品となったターゲット材と端材とでは組織は均質とはいえないと主張する。しかしながら、甲第１３１号証によれば、ターゲット材を製造する際に母材となる圧延板から生じる端材とは、母材となる圧延板からターゲット材製品として用いられる部分を除いた残余であることが認められるのであって、被告主張にいう表層部分にあたるというものではない。そして、甲第６５号証の１ないし３によれば、本件特許権の優先日後ではあるものの、原告が製造したターゲット材母材である圧延板の異なった部位から作成したサンプルを組織観察しても、その組織がほぼ均質であると認めることができる。しかも、本件特許権の特許権者である被告は、本件において、原告がイ号物件の構成を認める以前、ターゲット材内の数か所から採取したサンプルを組織観察した結果を記した乙第１号証（ただし、同号証に添付されている組織観察写真は同一箇所を倍率を変えて撮影した２枚である。）を根拠として、イ号物件の構成を主張しているところ（被告第２準備書面６頁）、このような主張態様自体、同一のターゲット材内ではその組織はほぼ均質であることを前提とするものである。以上に照らせば、同一の母材である圧延板から製品となったターゲット材と端材では、その組織は均質であると推認することができる。

そして、上述のとおりの本件各発明の構成要件Ｃ及びＥの技術的意義、これらの構成要件の実質的に意味するところが、いずれもある物が一定の構成を積極的に備えれば足りるというものではなく、一定の構成を備えないことを必要とするものであること（構成要件Ｃは、一定の大きさのＡｌ域が存在しないという要件であり、構成要件Ｅは、一定の大きさの化合物が存在しないという要件である。）、本件各発明の実施のためには、上記のようなサンプリングによる組織観察で本件各発明の構成要件Ｃ及びＥの充足性を判断すること

ができると解されることを考慮すれば、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥの解釈としても、あるターゲット材の全体をくまなく厳密に観察して、上記各構成要件を文言上充足しないといえる部分が１か所も存在しないといえない限りそのターゲット材は上記各構成要件を充足することにはならないという趣旨のものではなく、全体をくまなく厳密に観察した場合には上記各構成要件を文言上充足しないといえる部分が多少はあるかもしれないとしても、全体のおおよそにおいて、上記各構成要件を充足するといえる程度に組織が均一であれば、そのターゲット材は上記各構成要件を充足すると解
するのが相当である。

したがって、組織観察による本件各発明の構成要件Ｃ及びＥの充足性判断方法としても、観察対象となった全視野を厳密に観察し、上記各構成要件を文言上充足しない部分が１か所も存在しないといえない限り、その観察対象は上記各構成要件を充足したことにはならないという判断をすべきものではなく、上記各構成要件の数値を基準としつつ、観察対象となった視野を全体的に観察して、そのおおよそにおいて、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥを充足するといえる程度に組織が均一であれば、その観察対象は上記各構成要件を充足するものと判断すべきである。

この判断方法は、言い方を変えれば、構成要件Ｃ及びＥの数値を基準としつつ、その数値を充たしているか否か判然としないところについては、観察対象となった視野を全体的に観察して、そのおおよそにおいて、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥを充足するといえる程度に組織が均一であるか否かで補うこととし、その程度に均一であれば、その観察対象は上記各構成要件を充足すると判断する方法ということもできる。

（イ） 次に、本件組織写真の証拠力について検討する。被告は、本件組織写真について、成立の真正が立証されていないと主張するが、その内容とするところは、これらの写真が原告主張に係るターゲット材の端材の組織写真であることが立証されていないという主張であると解される。

そこで検討するに、甲第１３ないし第２０、第２２ないし第３７、第３９ないし第５７、第６７ないし第７０、第７２ないし第８０、第８２ないし第８７、第８９ないし第１００、第１０２ないし第１１２、第１１４ないし第１２１、第１２３ないし第１２７号証によれば、原告が、ターゲット材の製造販売の注文を受け、日本国内において別紙組織写真一覧表の各スプレイフォーミング日欄記載の日にスプレイフォーミングを行って製造したターゲット材母材である圧延板から製造されたターゲット材を、各出荷日欄記載の日に出荷して販売したこと、それぞれのチャージ番号は各チャージ番号欄記載のとおりであることが認められる。

そして、組織写真である甲第２１、第３８、第５８、第７１、第８８、第１０１、第１１３、第１２２号証及び原告従業員であるＰ１の陳述書である甲第１４５号証によれば、本件組織写真のうち、写真番号１ないし４及び６ないし９の写真（上記各号証の写真）が、それぞれ、別紙組織写真一覧表の各スプレイフォーミング日欄記載の日にスプレイフォーミングを行って製造したターゲット材母材となる圧延板の端材からサンプルを作成して、その表面を５００倍の光学顕微鏡で組織観察を行うために撮影した写真であることを認めることができる。

これに対して、写真番号５の写真（甲８１）については、甲第１４５号証には、組織写真を貼り付けた台紙には、「写真．スプレーフォーミング製法Ａｌ－２．０Ｎｄ材のミクロ組織」と記載されていた旨の記述があり、現に、写真番号１ないし４及び６ないし９の写真が貼付されている台紙（甲２１、３８、５８、７１、８８、１０１、１１３、１２２）には、上記のとおりの記載ないし「写真．スプレーフォーミング製法Ａｌ－２Ｎｄ材のミクロ組織」との記載があるのに対し、写真番号５の写真が貼付されている台紙（甲８１）には、「写真．Ａｌ－２．０Ｎｄ圧延板ミクロ組織」との記載がある。上記のとおり、別紙組織写真一覧表記載の写真番号１ないし９に対応するターゲット材は、前後２か月程度の近接した時期にスプレイフォーミング

されて製造され、出荷されたものであり、写真番号５に対応するターゲット材は、その中でも中間的な時期に製造され、出荷されたものであるにもかかわらず、このように、同種の写真が貼付された台紙の記載のうち、写真番号５の写真が貼付されたもののみが異なっていることには、不自然さは否めないところである。そして、写真番号５の写真が貼付された台紙の記載のみが、このように異なっている理由について、甲第１４５号証には何ら記載されておらず、また、被告が、写真番号５の写真が貼付された台紙の記載と、甲第１４５号証の記載が異なっていることを指摘したのに対しても（被告第５準備書面１９頁）、原告は何らの説明もしておらず、本件に現れた全証拠によっても、上記のように台紙の記載が異なった理由をみて取ることはできない。このように、写真番号５の写真について、これが貼付されている台紙の記載に不自然な点が存在する以上、これが別紙組織写真一覧表記載の写真番号５に対応するターゲット材端材の組織写真であると認めることはできない。したがって、写真番号５の写真（甲８１）は、その撮影対象が本件各発明の構成要件Ｃ及びＥの充足性を判断するための資料とすることはできない。

(ウ)　最後に、本件組織写真が、その撮影対象が本件各発明の構成要件Ｃ及びＥの充足性を判断するに足りる写真であるか否かについて検討する。

この点につき、被告は、本件組織写真が、いずれも焦点が合っておらず、コントラストも弱く、汚れもあり、また写真によっては強い偏析があったり、試料観察面が顕微鏡に対して傾斜していたりしているとし、このような写真によって、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥの充足性を判断することはできないと主張する。

確かに、本件組織写真である甲第２１、第３８、第５８、第７１、第８８、第１０１、第１１３、第１２２号証の写真を観察するに、これらの写真には、焦点（ピント）が甘い部分、コントラストが弱い部分、汚れが生じている部分があることが認められる。

しかしながら、上記(ア)で述べたとおり、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥの充足性の判断方法としては、観察対象となった全視野を厳密に観察し、構成要件Ｃ又はＥを文言上充足しない部分が１か所も存在しないといえない限り、その観察対象は構成要件を充足しないという判断をすべきものではなく、観察対象となった視野を全体的に観察して、そのおおよそにおいて、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥを充足するといえる程度に組織が均一であれば、その観察対象は上記各構成要件を充足するものと判断すべきものである。そうだとすると、例えば、写真の端の部分が焦点が合っていないために観察できないなら、（残余の視野があまりに狭すぎて組織を観察したといえる程度まで至らない場合でない限り、）その部分を除いた残余について全体的に、そのおおよそにおいて、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥを充足するといえる程度に組織が均一であるか否かを観察すべきこととなるし、コントラストが弱い部分があれば、（残余の視野があまりに狭すぎて組織を観察したといえる程度まで至らない場合でない限り、）その部分を除いた残余について全体的に、そのおおよそにおいて、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥを充足するといえる程度に組織が均一であるか否かを観察すべきこととなるし、汚れが生じている部分があれば、汚れの部分を除外して全体的に、同様の観点から観察すべきこととなる。したがって、観察対象の組織写真についても、上述の観点から判断資料となり得るか否かを検討すべきであって、その全視野について構成要件Ｃ又はＥを文言上充足しない部分が存在するか否かを厳密に判断することができるような写真であるまでの必要はないというべきである。

そこで、上述の観点から本件組織写真である甲第２１、第３８、第５８、第７１、第８８、第１０１、第１１３、第１２２号証の写真を改めて観察するに、写真番号７の写真（甲１０１）は、１００倍の写真で明らかに組織偏析が認められるから、その一部分を拡大して撮影した５００倍の写真によって構成要件Ｃ及びＥの充足性を判断することはできないというべきであるが、その余の写真は、上述のように、全体的に観察して、そのおおよそにおいて、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥを充足する程度に組織が均一であるか否かを

判断するには足りる程度の鮮明さを有しているというべきである。

したがって、本件組織写真のうち、写真番号１ないし４、６、８、９の各写真は、その撮影対象が本件各発明の構成要件Ｃ及びＥの充足性を判断するに足りる写真ということができる（これらの組織写真を以下「本件観察対象写真」という。）。

イ　そこで進んで、本件観察対象写真から、その撮影対象となったターゲット材母材である圧延板の端材が、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥを充足するものといえるか否かについて検討する。

(ア)　前記ア(ア)で述べたとおり、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥの充足性を判断するにあたっては、組織写真の視野を厳密に観察し、観察対象となった全視野を厳密に観察し、上記各構成要件を文言上充足しない部分が１か所も存在しないといえない限り、その観察対象は上記各構成要件を充足したことにはならないという判断をすべきものではなく、観察対象となった視野を全体的に観察して、そのおおよそにおいて、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥを充足するといえる程度に組織が均一であれば、その観察対象は上記各構成要件を充足するものと判断すべきである。

ところで、甲第１０号証の１ないし４、第６５号証の１ないし３によれば、本訴状添付の組織写真及び甲第６５号証の２添付の組織写真は、平成１５年１０月ころ、原告が製造したターゲット材母材である圧延板の端材から作成したサンプルの組織写真であることが認められる。また、乙第１号証によれば、同号証添付の組織写真は、平成１６年３月に近接する時期に、原告が製造したターゲット材から作成したサンプルの組織写真（ただし、その倍率は４００倍及び１０００倍である。）であることが認められる。すなわち、これらの組織写真は、原告が現在製造販売しているイ号物件の組織を現すものといえる（これらの組織写真を以下「イ号組織写真」という。）。そして、イ号物件が本件各発明の構成要件Ｃ及びＥを充足する構成を有していることは、当事者間に争いがない。

このような事情に照らせば、本件観察対象写真を資料とする本件各発明の構成要件Ｃ及びＥの充足性判断にあたっては、構成要件Ｃ及びＥの数値を基準としつつ、併せて本件観察対象写真をイ号組織写真と比較し、イ号組織写真と同程度に組織が均一であることが認められるならば、その本件観察対象写真の撮影対象となったターゲット材母材である圧延板の端材も、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥを充足するものと判断することができると解される。

(イ)　そこで、上記(ア)で述べた観点に従って本件観察対象写真とイ号組織写真とを比較する。

ａ　イ号組織写真は、これらを詳細に観察すると、アルミニウムとネオジウムの化合物であることを示す色の濃い粒状物が点在し、多くの部分においては長径ないし直径１～２μm程度の粒状物が点在し、それより目立って大きい粒子は見当たらないが、一部においては、そのような粒状物がなく、もっと小さな粒状物が細かく点在している部分があり、そのような部分が相当な大きさに及んでいることもある。さらに、その中には、例えば、訴状添付別紙写真６について別紙１、甲第６５号証の２の組織写真１について別紙２、同組織写真２について別紙３、同組織写真６について別紙４の各矢印部分のように、粒状物が非常に小さい箇所もある。イ号写真の組織には、そのようなムラがあるということができるのである。

ｂ　本件観察対象写真のうち、写真番号１（甲２１）、６（甲８８）、８（甲１１３）及び９（甲１２２）の各写真については、イ号組織写真と同程度に組織が均一であるとまでいうことはできない。

ｃ　本件観察対象写真のうち、写真番号２（甲３８）、３（甲５８）及び４（甲７１）の各写真については、多くの部分においては長径ないし直径１～２μm程度の粒状物が点在し、それより目立って大きい粒子は見当たらないが、一部においては、そのような粒状物がなく、もっと小さな粒状物が細かく点在していることがかすかに見て取れる部分があり、それが相当な大きさに及んでいることもある。その中には、その細かい

粒状物が長径０．５μm以上か未満かの判定が容易でないため、長径０．５μm以上の粒状物が存在しない区域の範囲が内接円径で１０μmを超えないことが明白ともいい切れない部分がある。

この点、長径０．５μm以上の粒状物が存在しない区域の内接円の最大の大きさについて、甲第１４７号証には、写真番号２は3㎜（６μm)、同３は２．５㎜（５μm)、同４は３．５㎜（７μm)、甲第１５２号証には、写真番号２ないし４についていずれも３㎜（６μm）と、それぞれ当業者たる第三者が判断した旨の記載がある。この判定を無視することも相当ではないが、それだけでその判定が正しいと直ちに断定もしがたいところである。

しかし、イ号組織写真と、本件観察対象写真のうち、写真番号２ないし４の各写真を対比すると、粒状物の大きさやその偏在の状態においては、イ号組織写真と同程度に組織が均一であるということはできる。そうだとすると、写真番号２ないし４の各写真は、構成要件Ｃ及びＥの数値に反する点があるとも認められず、イ号組織写真と同程度に組織が均一である以上、それらの写真の撮影対象となったターゲット材母材である圧延板の端材も、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥを充足していたものと判断すべきものである。

そして、前記ア(ア)(イ)で述べたところを合わせ考えれば、別紙組織写真一覧表記載の写真番号２ないし４に対応するチャージ番号、スプレイフォーミング日及び出荷日のターゲット材は、本件各発明の構成要件Ｃ及びＥを充足するものであったと認めることができる。

ウ　以上のとおりであるから、原告は、本件特許権の優先日である平成８年１１月１４日以前から、日本国内において、本件各発明の技術的範囲に属するターゲット材を製造販売していたものと認めることができる。

すなわち、前記(1)の要件①は、充たされているということができる。

(3)　要件②について

ア　原告は、本件各発明を現在実施していることを認める一方で、ターゲット材の製造方法については開示しない。しかしながら、本件各発明は物の発明であり、製造方法を含む方法の発明ではない。したがって、本件各発明に関し、本件特許権についての先使用による法定実施権の発生要件として、現在の実施が優先日前の実施に係る発明の範囲内であるというためには、優先日前の実施品と現在の実施品が構成を同一にすれば足りるものというべきである。

そして、前記(2)イで述べたところに照らせば、少なくとも優先日前の実施品であることが認められる、別紙組織写真一覧表記載の写真番号２ないし４に対応するチャージ番号、スプレイフォーミング日及び出荷日のターゲット材と、現在原告が製造販売しているイ号物件とは、構成を同一にしていると認めることができる。

イ　前記(2)のとおり、原告は、本件特許権の優先日前に、本件各発明の実施品を製造販売していたものと認められるのであるから、現在、原告が本件各発明の技術的範囲に属するイ号物件を製造販売することも、優先日前の実施に係る事業の目的の範囲内であるということができる。

ウ　以上のとおり、前記(2)の要件②も、充たされているというべきである。

(4)　要件③について

甲第１１号証の１・２、第１３５号証及び乙第４号証によれば、原告の親会社である株式会社神戸製鋼所が、本件特許権の優先日以前から、Ａｌ合金のスパッタリングターゲット材の研究開発を行っていたことが認められ、また、甲第１２号証によれば、平成５年６月１日、株式会社神戸製鋼所と原告が、株式会社神戸製鋼所の営業のうちスパッタリングターゲット材に関する営業を原告に譲渡する旨の合意をしたことが認められる。

上記の事実に、原告及び株式会社神戸製鋼所と被告が競業者であり（弁論の全趣旨）、本件で現れた全証拠によっても、原告及び神戸製鋼所の従業員らが、被告における本件各発明の研究開発に関与したり、その情報を得ていたと窺わせるような事情は認められないこと、並びに、原告従業員であるＰ２の陳述書である甲第１３１号証の記載内容を合わせて考慮すると、原告が、本件特許権の優先日前に製造販売した本件各発明の技術的範囲に属するターゲット材は、原告と株式会社神戸製鋼所の従業員らの共同の研究開発によって得られたものであり、その過程において、被告における本件各発明の内容は知られていなかったものと認めるのが相当である。

したがって、原告は、本件特許権の優先日前に、本件各発明の内容を知らないで発明に至った原告と株式会社神戸製鋼所の従業員らからその内容を知得し、本件各発明の技術的範囲に属するターゲット材を製造販売したものと認めることができる。

以上のとおりであるから、前記(2)の要件③も、充たされているといえる。

(5)　以上のとおり、上記(1)で述べた先使用による法定実施権が認められるための要件①ないし③はいずれも充たされていると認められるのであるから、原告は、本件各発明に関し、本件特許権について先使用による法定実施権を有しているものと認められる。

したがって、被告の反訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がないものである。」

【８７－地】

名古屋地裁平成 17 年 4 月 28 日判決（平成 16 年（ワ）第 1307 号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：×

対象　　：移載装置（特許権）

〔事実〕

・平成 5 年 4 月 14 日以前	三菱重工業株式会社（以下、「三菱重工」という。）の子会社であるトーリョーテック株式会社（以下、「トーリョーテック」という。）は、常陸森紙業（以下、「常陸森紙業株式会社」という。）からパレット積替装置の注文を受け、三菱重工に発注。三菱重工はこれを製造し、トーリョーテックに販売し、さらにトーリョーテックが常陸森紙業に販売。

● 出願日　　平成 5 年 4 月 14 日

・平成 5 年	トーリョーテックは、三菱重工印刷紙工機械東部株式会社（以下、「三菱重工印刷紙工機械東部」という。）に社名変更。
・平成 6 年	三菱重工印刷紙工機械東部は、三菱重工印刷紙工機械西部株式会社と合併し、三菱重工印刷紙工機械販売株式会社（以下、「三菱重工印刷紙工機械販売」という。）に変更。
・平成 10 年	三菱重工印刷紙工機械販売は、外２社と合併して、社名を三菱重工東日本販売株式会社（以下、「三菱重工東日本販売」という。）に変更。
・平成 14 年 1 月 7 日頃	被告は、三菱重工東日本販売との間で、代金 5460 万円 でパレット積替装置を製造し、日板パッケージ東京松戸工場に納入する契約を締結。

・平成 14 年 5 月頃まで　　被告は、同装置を製造し、日板パッケージ東京松戸工場に納入。
・平成 14 年 6 月末日頃　　被告は、三菱重工東日本販売から、上記代金の支払いを受領。

〔判旨〕

「１　争点(1)（侵害論－被告による先使用権の援用の可否）について

(1)　被告による本件発明の実施について

原告は、本件特許権を有しているところ、被告によって製造、販売された被告製品の移載装置が本件発明の構成要件すべてを充足していることは、前記前提事実のとおりである。

(2)　先使用権の及ぶ範囲について

一般に、特許法７９条が先使用による通常実施権の制度を定めたのは、特許出願の際に、国内においてその発明と同一の技術思想を有していただけでなく、更に進んでその発明の実施である事業をしていたり、その事業の準備をしていた善意の者については、公平の見地から、出願人に特許権が付与された後においてもなお継続してこれを実施する権利を認めるのが相当と考えられたことによると解される。

そうすると、ある発明について先使用権を有している製造業者が、先使用権の範囲内の製品を製造して販売業者に販売し、当該販売業者が同製品を販売（転売）するような場合においては、当該販売業者について先使用権の発生要件の具備を問うまでもなく、当該販売業者は製造業者の有する先使用権を援用することができると解するのが相当である。なぜなら、そのように考えないと、販売業者が製造業者から同製品を購入することが事実上困難となり、ひいては先使用権者たる製造業者の利益保護も不十分となって、公平の見地から先使用権を認めた趣旨が没却されるからである。

もっとも、先使用権者たる製造業者の利益保護のためには、販売業者による同製品の販売行為が特許権の侵害にならないという効果を与えれば足りるのであって、製造業者が先使用権を有しているという一事をもって、販売業者にも製造業者と同一の先使用権を認めるのは、販売業者に過大な権利を与えるものとして、これまた、先使用権制度の趣旨に反することが明らかである。

(3)　被告による先使用権援用の可否について

そこで、本件について検討するに、被告は、①三菱重工が本件発明の内容を知らないで、本件特許出願日前に、本件発明と同一の技術的範囲に属する先行品を製造したので、三菱重工は本件発明について先使用権を有すること、②三菱重工の子会社であるトーリョーテックは、三菱重工から先行品を購入した上で、常陸森紙業に対して販売したから、本件発明について先使用権を有すること、③三菱重工東日本販売は、トーリョーテックの一般承継人であること、④被告は、三菱重工東日本販売の注文及び具体的な指示を受けて被告製品を製造したこと、以上を理由として、被告製品の製造及び販売は三菱重工東日本販売の先使用権の範囲に属する旨主張する。

しかしながら、上記のとおり、仮に、三菱重工が、先行品を製造・販売したことによって、本件発明について先使用権を取得したとしても、トーリョーテックないし三菱重工東日本販売は、三菱重工が製造する（先行品と同一の範囲内の）製品を販売することが本件特許権の侵害とならないことを主張できるにとどまり、自らかかる製品の製造ないし製造の発注を行うことまでも正当化できるものではない。そうすると、仮に、被告が、三菱重工東日本販売から注文を受けて、専ら同社のために、被告製品を製造、納入したにすぎないとしても、かかる行為を正当化することができないことも当然である。

したがって、被告による先使用権の援用は許されないというべきである。」

【８８－地】

大阪地裁平成 17 年 7 月 28 日判決（平成 16 年(ワ)第 9318 号、損害賠償請求事件）

先使用権認否：○

対象　　：モンキーレンチ（実用新案権）

〔事実〕

・昭和 63 年 10 月頃まで　　被告従業員Ｐ２が、被告社内において、モンキーレンチとして、あご部に角度を付けないもの（ストレートタイプ。イ号物件に相当）と傾斜させるもの（ベントタイプ。ハ号物件に相当）の２種類の製作を企画し、被告が、このモンキーレンチの外観のデザインを東京都新宿区所在の有限会社Ｋ１（現在の代表取締役Ｐ３）に依頼。

・昭和 63 年 10 月 17 日　　Ｋ１社はデザイン図を制作して、被告に引き渡した。

・昭和 63 年 11 月 5 日から 26 日まで　　被告は、上記デザイン図を受領した後、被告社内においてモンキーレンチ製作のための製図作業を開始。被告は、型彫図や鍛造製品図が完成した後、これらに基づいて倣い型を作成し、倣い型とワンヒート図から、ワンヒート鍛造金型の製作を開始。

●出願日　　昭和 63 年 12 月 7 日

・昭和 63 年 12 月 7 日から 26 日　　金型の完成後、被告は、イ号物件については、本体部分、あご部分の鍛造試作を行い、ハ号物件については、本体部分、あご部分の鍛造試作を行った。あご部分の試作材は、「新型ストレートＭ”爪」（イ号物件のあご)、「新型ベントＭ”爪」（ハ号物件のあご）として、同月 7 日に被告に納入された。この時点で、鍛造金型の製作に必要な工程はすべて完了していた。被告は、上記鍛造試作と前後して、量産のための材料を発注し、また、鍛造試作後に、修正をした。

・昭和 63 年 12 月 27 日　　被告は、イ号物件の外観について意匠登録出願し、
ハ号物件の外観について、上記出願意匠の類似意匠として登録出願。

・平成元年 3 月 4 日から 10 日　　材料が入庫。これを受けて、被告は、量産を開始。

・平成元年 7 月 10 日　　被告は、イ号物件及びハ号物件の販売を開始。

・平成元年 10 月 28 日から 11 月 10 日　　被告は、イ号物件及びハ号物件の販売開始後、ハ号物件と基本的に同一の構造で、大きさの異なるモンキーレンチ（ロ号物件）の製作を企画。型彫図や鍛造製品図を完成させた後、これらに基づいて倣い型を作成し、倣い型とワンヒート図から、ワンヒート鍛造金型の製作を開始。

・平成元年 11 月 25 日から 12 月 4 日　　金型の完成後、被告は、本体部分について 11 月 25 日に、あご部分について 12 月 4 日に、それぞれ鍛造試作を行った。被告は、上記鍛造試作と前後して、量産のための材料を発注し、鍛造試作後に、曲げを変更するといった修正をした。

・平成元年 11 月 27 日から平成元年 12 月 6 日　　材料が入庫したので、被告は、量産を開始。

・平成 2 年 3 月 24 日　　被告は、ロ号物件の販売を開始。

〔判旨〕

「１　争点(3)（被告は本件実用新案権について先使用による法定実施権を有するか）について

(1)　実用新案法２６条が準用する特許法７９条は、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」と規定する。

上記規定によれば、被告が被告製品の製造販売に関し、本件実用新案権について先使用による法定実施権を有するというためには、①　昭和６３年１２月７日の本件実用新案登録出願の際、被告が、日本国内において考案の実施である事業をし、又はその準備をしていたこと、②　被告による被告製品の製造販売が、①の実施に係る考案と事業の目的の範囲内であること、③　被告が、①の実施の際、本件各考案の内容を知らないで考案に至った者（被告の主張に照らせば被告従業員ら）からその内容を知得したこと、の各要件がいずれも充足されることが必要である。

そこで、以下、被告製品の製造販売が上記の各要件を充足するか、検討することとする。

(2)　被告社内における被告製品の開発経緯について

乙第２３、第４３号証（いずれも被告従業員Ｐ１作成の陳述書）及び後掲の各証拠並びに弁論の全趣旨によれば、被告製品の開発経過は、概ね以下のとおりであったと認められ、これを左右するに足りる証拠はない。

ア　昭和６３年１０月ころまでに、被告従業員であるＰ２が、被告社内において、「電磁弁のエア配管、空調設備の配管、機械等のせまい場所等においての器具交換を行う場合に使用できる」モンキーレンチとして、あご部を長くし、その先端部分を薄くしたモンキーレンチで、あご部に角度を付けないもの（ストレートタイプ。イ号物件に相当）と傾斜させるもの（ベントタイプ。ハ号物件に相当）の２種類の製作を企画し、被告が、この企画されたモンキーレンチについて、その外観のデザインを東京都新宿区所在の有限会社Ｋ１（現在の代表取締役Ｐ３）に依頼し、同社は同月１７日にデザイン図を制作して、これを被告に引き渡した（乙４４ないし４６）。

イ　被告は、上記デザイン図を受領した後、被告社内においてモンキーレンチ製作のための製図作業を始め、イ号物件については同年１１月５日に本体機械加工図、同月７日に本体型彫図、同月１１日に体ワンヒート図、同月１２日に爪鍛造製品図、同月１５日に下あごワンヒート図、同月１６日に下あご機械加工図を作成し、ハ号物件については同月５日に本体機械加工図、同月７日に本体型彫図、同月２２日に体ワンヒート図、同月１２日に下あご鍛造製品図、同月１６日に下あご機械加工図、同月２６日に下あごワンヒート図を作成した（乙１、２、３の２、４、５の２、６ないし８、９の２、１０、１１、１２の２）。

ウ　被告は、型彫図や鍛造製品図が完成した後、これらに基づいて倣い型を作成し、倣い型とワンヒート図から、ワンヒート鍛造金型の製作を開始し、金型の完成後、イ号物件については、本体部分は同年１２月１２日に、あご部分については同月９日に、それぞれ鍛造試作を行い、ハ号物件については、本体部分は同月２２日に、あご部分については同月２６日に、それぞれ鍛造試作を行った（乙３の１、５の１、９の１、１２の１、２０）。

あご部分の試作材は、「新型ストレートＭ”爪」（イ号物件のあご）、「新型ベントＭ”爪」（ハ号物件のあご）として、同月７日に各２６kg（代金各２３６６円）が被告に納入された（乙２０）。

鍛造金型の製作には、(ア)鍛造製品図（型彫り図）を基に倣い型を製作する、(イ)ワンヒート図を基

に金型の全体形状を上下一対製作する、(ウ)上記金型の表面に(ア)で作成した倣い型を使って、上型下型とも、４個型彫りをする、(エ)４個の型彫り部分のうち２個を粗打ち型部とするために、型形状を崩す加工をする、(オ)上型に、バリ厚分の削り下げと、バリ溜まりを削り加工する、(カ)型削り部分をエアーグラインダーで磨く、(キ)金型の仕上げ打ち部分に製品の表示文字（商標、材質名、国籍等）を彫刻する、との工程を要しており、また、鍛造品を作るためには、型打ち後に製品の素材となる部分とバリ部分を切断分離するバリ抜き型の製作も必要であって、鍛造試作を行った時点では、これらの工程がすべて完了していた。

エ　被告は、これらの製作と並行して、イ号物件とハ号物件の外観デザインについて意匠登録出願を準備し、同月２７日、イ号物件の外観について意匠登録出願を（意願昭６３－５０９２５号)、ハ号物件の外観について、上記出願意匠の類似意匠としての登録出願を（意願昭６３－５０９２６号）行った（乙２１、２２)。

オ　被告は、上記ウの鍛造試作と前後して、量産のための材料を発注し、また、鍛造試作後に、全体の厚みを増やしたり肉付けをしたり、曲げを変更するといった修正をし、その後、平成元年３月４日から１０日にかけて材料が入庫したのを受けて量産を開始し、同年７月１０日にイ号物件及びハ号物件の販売を開始した（乙３の２、４、５の２、９の２、１０、１２の２、２０)。

カ　被告は、イ号物件及びハ号物件の販売開始後、ハ号物件と基本的に同一の構造で、大きさの異なるモンキーレンチ（ロ号物件に相当）の製作を企画した。

そこで、被告は、モンキーレンチ製作のための製図作業を始め、平成元年１０月２８日に本体鍛造製品図と本体型彫図、同年１１月２日に本体機械加工図、同月１０日に本体ワンヒート図、同年１０月３１日に下あご鍛造製品図、同年１１月６日に下あご機械加工図、同月７日に下あごワンヒート図を作成し、型彫図や鍛造製品図が完成した後、これらに基づいて倣い型を作成し、倣い型とワンヒート図から、ワンヒート鍛造金型の製作を開始し、金型の完成後、本体部分は同年１１月２５日に、あご部分については同年１２月４日に、それぞれ鍛造試作を行った（乙１３ないし２０〔枝番を含む〕)。

被告は、上記鍛造試作と前後して、量産のための材料を発注し、また、鍛造試作後に、曲げを変更するといった修正をし、その後、同年１１月２７日から同年１２月６日にかけて材料が入庫したのを受けて量産を開始し、平成２年３月２４日にロ号物件の販売を開始した（乙１６の２、２０)。

(3)　上記要件①について

ア　上記要件①にいう、被告において考案の実施である事業の準備をしていたというためには、被告により実施されるべき考案が完成されており、かつ、その考案につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が、客観的に認識される態様、程度において表明されていることを要すると解すべきである。

そして、考案が完成したというためには、その技術的手段が、当業者において反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的、客観的なものとして構成されていることを要し、またこれで足りるものであって、その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面等が作成されていることまでは必ずしも必要でなく、その物の具体的構成が他の図面等によって示され、当業者がこれに基づいて最終的な製作図面等を作成しその物を製造することが可能な状態になっていれば、考案としては完成しているというべきである。

イ　これを上記(2)の被告製品の開発経過に照らして検討するに、被告は、本件実用新案登録出願日である昭和６３年１２月７日より前に、イ号物件及びハ号物件について、上記(2)ア及びイのとおり、その

開発を企画し、被告外部のデザイン会社に依頼して制作されたデザイン図を基に、金型製作のための各種図面の作成を終えていたものである。

(2)ウ及びエの経過に照らせば、被告は、本件実用新案登録出願日である昭和６３年１２月７日より前に、試作材料を発注し、鍛造金型の製作に着手するとともに、意匠登録出願の準備を開始していたことを、優に推認することができる。

そして、上記(2)ウ及びオのとおり、被告は、鍛造試作と前後して、量産のための材料を発注し、その入荷を待って量産を開始し、その約４か月後に販売を開始しており、これと並行して、意匠登録出願をしている。

このように、被告は、本件実用新案登録出願日より前に、イ号物件及びハ号物件の鍛造金型を製作するための図面を完成させ、鍛造金型の製作を開始し、これらの外観について意匠登録出願の準備も開始しているところ、これらは、製品の最終的な形状が決定していなければ行うことができないものであるし、また、上記のとおり完成されていた図面を基にすれば、これらから金型を製作して製品の製造に至ることが可能であるというべきであるから、この時点において、既にこれらに係る考案は完成されていたと認めることができる。

そして、上記のとおり、被告は、鍛造金型の完成後、鍛造試作を行い、これと前後して材料を発注して量産を行い、販売に至っており、これと並行して意匠登録出願を行っているところ、これらの経過に照らせば、被告において即時実施の意図があったものと認めるに十分であり、また、本件実用新案登録出願日より前に、イ号物件及びハ号物件の製作において重要な位置を占めることが明らかである、鍛造金型を製作するための図面を完成させたうえ、試作材料を発注するとともに金型製作に着手していることに鑑みれば、その即時実施の意図は、本件実用新案登録出願の際には、客観的に認識される態様、程度において表明されていたものと認めることができる。

なお、上記(2)オのとおり、本件実用新案登録出願日以降に行われた鍛造試作の後、若干の変更がされていることが認められるが、乙第３号証の２、第４号証、第５号証の２、第９号証の２、第１０号証、第１２号証の２に照らせば、これらはいずれも製作上の微修正にすぎないものと認められるから、上記認定を左右するものではない。

上記とおりであるから、イ号物件及びハ号物件に関しては、昭和６３年１２月７日の本件実用新案登録出願の際には、被告は、その考案を完成し、実施の事業の準備もしていたものというべきである。

ウ　この点につき、原告は、被告製品が実際に販売されたのが、本件実用新案登録出願から相当に後れていたことから、即時実施の意図があったとはいえないと主張する。

確かに、イ号物件及びハ号物件の販売開始は、上記(2)オのとおり平成元年７月１０日であるが、これらの材料が被告に入荷されたのは、上記(2)オのとおり同年３月４日から１０日であるところ、その材料（クロムバナジウム鋼）がＪＩＳ規格にない物で、市場に標準品として在庫がないために、被告がメーカーに発注してから入荷するまでに３か月程度を要するものである（乙２０、４３）ことからすると、被告がこれら材料を発注したのは昭和６３年１２月ころのことであると認められるのであって、上記(2)の経過に照らして材料の発注に遅延があったとはいえない。また、これら材料が被告に入荷されてから販売開始までの期間は、約４か月であって、これも、この間に一定数量の製品の製造から梱包までに加え、販売のための営業活動をも行うことを考えれば、遅延があったということはできない。

したがって、イ号物件及びハ号物件の販売開始が平成元年７月１０日であったことは、被告が即時実施の意図があったことを認めることの妨げとはならない。

また、原告は、被告は、本件実用新案登録出願日前に、試作品を作るまでに至っていないことから、即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていたとはいえないと主張する。

しかしながら、本件のイ号物件及びハ号物件は、鍛造金型を用いて製造される物であるから、金型は製造のための設備ともいうべきものであるところ、被告において、本件における各種図面のような、これを基として金型を製作することができる図面を完成し、試作材料を発注したうえで金型の製作に着手している以上、即時実施の意図は客観的に認識される態様、程度での表明ということができるのであって、鍛造の試作がされたことまでを必要とするものではない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

エ　以上のとおりであるから、イ号物件及びハ号物件について、上記要件①は充足されているということができる（ロ号物件については後述する。）。

(4)　上記要件②について

ア　乙第１、第２号証、第３号証の２、第４号証、第５号証の２、第６ないし第８号証、第９号証の２、第１０、第１１号証、第１２号証の２、第２３、第４３号証及び弁論の全趣旨によれば、被告が製造販売したイ号物件及びハ号物件は、本件実用新案登録出願の際に準備されていたものと同一であり、平成元年７月１０日の販売開始後、その構造を変更したことがないことが認められる。

もっとも、乙第４号証、第５号証の２、第６、第１０、第１１号証、第１２号証の２によれば、被告は、イ号物件及びハ号物件について、上記販売開始後、若干の寸法変更をしていることが認められるが、これらはいずれも１mmにも満たない寸法の変更であって、構造の変更に至るものではない。

したがって、被告によるイ号物件及びハ号物件の製造販売は、本件実用新案登録出願の際、被告が実施である事業を準備していた考案と、事業の目的の範囲内にあるというべきであり、上記要件②は充足されているといえる。

イ　ロ号物件は、上記(2)カのとおり、平成元年のイ号物件及びハ号物件の販売開始後に開発が開始されたものである。

しかしながら、ロ号物件は、ハ号物件と大きさを異にするだけで、その余の構造が同一であることは当事者間に争いがないところである。

したがって、被告にかかるロ号物件の製造販売は、ハ号物件にかかる考案の実施である事業の目的の範囲内にあるというべきである。

そして、乙第１３ないし第１５号証、第１６号証の２、第１７ないし第１９号証、第２３号証及び弁論の全趣旨によれば、被告は、ロ号物件について、平成２年３月２４日の販売開始後、その構造を変更したことがないことが認められる。

なお、乙第１８号証によれば、被告は、ロ号物件について、上記販売開始後、若干の寸法変更をしていることが認められるが、これらはいずれも１mmにも満たない寸法の変更であって、構造の変更に至るものではない。

したがって、被告によるロ号物件の製造販売も、本件実用新案登録出願の際に、被告が実施である事業を準備していた考案と、事業の目的の範囲内にあるというべきであり、上記要件②は充足されているということができる。

ウ　なお、この点につき、原告は、被告が本件実用新案登録出願の際に実施の事業の準備をしていたとする考案は、図面に照らすと、レンチ主体の上面に目盛表示を、可動あご部の基端側上面に矢印表示をそれぞれ入れて、これら目盛表示と矢印表示とで、固定あご部に対する可動あご部の開口幅寸法が計

測できるようにな計測手段を備えていなかったものであるのに、実際に製造販売された被告製品は、上記のような計測手段を備えているものであって、すなわち、本件実用新案登録出願の後に、上記のような計測手段を加えるという大幅な変更を加えたものであるところ、これは単なる設計変更の域を遙かに越えるものであるから、被告製品の製造販売は、本件実用新案登録出願時に被告が実施の事業の準備をしていた考案の範囲を越えると主張する。

しかしながら、先使用権の効力は、実用新案登録出願の際に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された考案と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式に及ぶものである。

そして、仮に、被告製品の上記のような目盛表示と矢印表示からなる計測手段が、本件実用新案登録出願以降に設けられたものであったとしても、上記の程度の変更は、原告の主張するような大幅な変更というべきものではなく、モンキーレンチそのものの構造にも何らの変動がないものであるから、被告製品の製造販売によって実施された考案と、本件実用新案登録出願日当時に被告が実施の事業の準備をしていた考案との同一性は失われないというべきである。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(5)　上記要件③について

上記(2)の被告製品の開発経過に照らすと、イ号物件及びハ号物件にかかる考案は、被告社内において、被告従業員らによって、本件各考案の内容を知らないで完成されたものと推認することができる。

この点につき、原告は、ほぼ同一の考案がほぼ時を同じくして別々に完成される蓋然性は著しく小さいはずであると主張するが、何ら裏付けのない主張にすぎず、上記推認を左右するものではない。

したがって、上記要件③も、充足しているということができる。

(6)　以上のとおり、被告による被告製品の製造販売は、上記要件①ないし③をいずれも充足するものである。

したがって、被告は、被告製品の製造販売に関し、本件実用新案権について先使用による法定実施権を有していたというべきである。」

【９０―地】

東京地裁平成 18 年 3 月 22 日判決（平成 16 年（ワ）第 8682 号、損害賠償請求事件）

先使用権認否：○

対象　　：生理活性タンパク質の製造法（特許権）

〔事実〕

・昭和 58 年 10 月	被告は、遺伝子組換え及び関連技術に基づく医薬品等の開発を目的として設立されたベンチャー企業である GI 社に資本参加。
・昭和 59 年 6 月 29 日	被告は、GI 社との間で、遺伝子組換えヒトエリスロポエチン（以下、エリスロポエチンを EPO という。）の製造技術の開発についての契約を締結。同契約においては、GI 社が遺伝子組換え技術を利用したヒト EPO 生産技術の開発を、被告はその製品の開発研究並びにアジア諸国及び北米における製造・販売を、それぞれ担当することとされた。
・昭和 60 年 2 月頃	被告は、浮間工場の東流Ｂ製品倉庫跡を改修することにより、組換え

DNA 細胞の培養施設を収容する計画の具体化を進めていた。

・昭和 60 年 4 月 22 日から同年 9 月 30 日　　被告は、同計画に基づく工事（生産技術研究所生物棟工事）を実施し、1600 *l* 培養タンクを備えた培養設備を完成させた。

・昭和 60 年 10 月 17 日、18 日　GI 社において、EPO 製造のために樹立された種細胞株 CHO DN2-3 α 3 を、付着培養のままで増殖させた後、トリプシン処理し、10%ウシ胎仔血清を含む馴化用培地で浮遊培養を開始。

・昭和 60 年 12 月 4 日　GI 社において、上記種細胞株 CHO DN2-3 α 3 の培養液を遠心分離して細胞を集め、凍結保存用培地に再懸濁し、凍結用バイアルに 1*ml* ずつ 200 本に分け、緩やかに-70℃で凍結し、凍結用液体窒素中に移し、EPO 製造に利用するマスター・セル・バンク（MCB）として保存。

・昭和 60 年 12 月 18 日　GI 社において、上記凍結 MCB の１バイアルを解凍し、新鮮な生産用培地に懸濁し、徐々に培地容量を増加させながら培養し、凍結保存用培地に再懸濁して、凍結用バイアルに 1*ml* ずつ 200 本に分け、緩やかに-70℃で凍結した凍結用バイアルを液体窒素中に移し、EPO 製造に利用するマスター・ワーキング・セル・バンク（MWCB）として保存。

・昭和 61 年 1 月　GI 社は､EPO 製造のための発現ベクターDN2-3 に組み込む挿入 EPO-cDNA を調製し、発現ベクターDN2-3 の作製を、東京大学医科学研究所と被告との共同研究により行い、pHGV2(H)と称するベクターが、東京学研究所の長田重一助手から被告に移管された。被告は、pHGV2(H)と称するベクターを用いて、CHO 細胞用発現ベクター「pV2DR1」を作製し、このベクターを用いて、rG-CSF 生産細胞株 CHO 細胞 657 株を樹立した。

・昭和 61 年 2 月頃　GI 社は、EPO 製造のために作製した MCB 及び MWCB を被告に送付。

・昭和 61 年 6 月　被告は、EPO 製造のためのＢ棟製造設備の 1600*l* 培養タンクの使用を開始。

・昭和 61 年 10 月 27 日から同年 11 月 6 日　　被告は、GI 社から受領した上記 MCB 及び MWCB を用いて、1600*l* 培養タンクにより浮遊攪拌培養を行った後、EPO を精製。

・昭和 61 年 11 月 10 日　被告において樹立した遺伝子組換えヒト顆粒球コロニー刺激因子（以下、顆粒球コロニー刺激因子を「G-CSF」という。）の製造のための種細胞株 CHO 細胞 657 株の付着培養を開始し、10%ウシ胎仔血清を含む馴化用培地を用いて浮遊培養した後、-80℃で凍結保存。

・昭和 61 年 11 月 17 日　被告は、凍結保存した上記 CHO 細胞 657 株を解凍し、9㎝径プレートで 5 日間付着培養。

・昭和 61 年 11 月 21 日　被告は、厚生大臣に対し、健常人による安全性及び生体内動態の確認を目的とする遺伝子組換えヒト EPO 製剤の臨床試験（第Ⅰ相試験）についての第１回治験計画届書を提出。

・昭和 61 年 11 月 28 日　被告は、上記 CHO 細胞 657 株について、10%ウシ胎仔血清を含む馴化用培地を用いて浮遊培養後、１%ウシ胎仔血清を含む生産用培地を用いた細胞の浮遊培養を開始。

・昭和 62 年 1 月 23 日　被告は、上記 CHO 細胞 657 株の培養液 3*l* を培養タンクから回収し、凍

結保存用培地に再懸濁し、これを凍結用バイアルに 1*ml* ずつ８７本に分け、-80℃で凍結し、液体窒素中に移して、G-CSF 製造に利用する MCB として保存。

・昭和 62 年 2 月 12 日　被告は、上記凍結 MCB を解凍して培養後、培養液から細胞を遠心分離して集め、凍結保存用培地に再懸濁し、凍結用バイアルに 1ml ずつ 100 本に分け、-80℃で凍結し、液体窒素中に移し、G-CSF 製造に利用する MWCB として保存。

・昭和 62 年 2 月 16 日　被告は、厚生大臣に対し、組換え DNA 技術応用医薬品の製造のための指針第 5 章 1 に基づき、遺伝子組換えヒト EPO 製剤の製造に利用される設備、装置及びその運営管理等が同指針に適合していることの確認を申請。

・昭和 62 年 3 月 9 日　被告は、厚生大臣に対し、組換え DNA 技術応用医薬品の製造のための指針第 5 章 1 に基づき、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の製造に利用される設備、装置及びその運営管理等が同指針に適合していることの確認を申請。

・昭和 62 年 4 月 9 日　厚生省薬務局長は、被告に対し、遺伝子組み換えヒト EPO 製剤の製造について、「組換え DNA 技術応用医薬品の製造のための指針」に適合していることを確認した旨通知。

・昭和 62 年 4 月 10 日から同月 28 日　被告は、上記 CHO 細胞 657 株を利用して作製した MWCB を用いて、G-CSF の製造のためのＢ棟製造設備の 1600*l* 培養タンクにより浮遊攪拌培養を行った後、G-CSF を精製。

・昭和 62 年 4 月 22 日　被告は、厚生大臣に対し、腎性貧血患者に対する有効性及び安全性について評価・検討することを目的とする遺伝子組換えヒト EPO 製剤の臨床試験（第Ⅱ相試験）についての第４回治験計画届書を提出。

・昭和 62 年 5 月　被告は、日建設計に対し、組換え DNA 細胞の培養施設の収容計画に基づき 2000 *l* 規模の培養タンクを備えた生産棟新築工事の設計及び設計監理を依頼。

・昭和 62 年 5 月 20 日から同月 25 日　被告は、上記精製された EPO を原体として、遺伝子組換えヒト EPO 製剤の治験薬を製造。

・昭和 62 年 6 月 5 日　厚生省薬務局長は、被告に対し、遺伝子組換えヒト EPO 製剤の製造に利用される設備、装置及びその運営管理等組換え DNA 技術応用医薬品の製造のための指針に適合していることを確認した旨通知。

・昭和 62 年 7 月 1 日　日建設計は、生産棟新築工事計画のための生産棟新築工事の設計を開始。

・昭和 62 年 7 月 27 日　被告は、治験薬供給のリスク分散と、発売時の原体生産への対応のため、浮間西工場内に新たな生産棟を建設する計画を立案し、取締役会において同計画を承認。

・昭和 62 年 9 月 8 日から同月 9 日　被告は、上記精製された G-CSF を原体として、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の治験薬（第Ⅰ相試験用）を製造。

・昭和 62 年 9 月 24 日　被告は、厚生大臣に対し、健常人での安全性、耐容性及び薬物動態の検討を目的とする遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の臨床試験（第Ⅰ相試験）についての第１回治験計画届書を提出。

・昭和 62 年 10 月 20 日　被告は、恩賜財団済生会川内病院の P11 に対し、遺伝子組換えヒト EPO 製剤の治験薬を交付。

・昭和 62 年 10 月 21 日から同年 11 月 8 日　被告は、G-CSF 製造のために CHO 細胞 657 株を用いて確立した MWCB を用いて、1600*l* 培養タンクにより浮遊攪袢培養を行った後、G-CSF を精製。

・昭和 62 年 11 月 5 日　被告は、生産棟新築工事計画のためのタンパク質精製設備及び純水装置等について、栗田工業に見積りを依頼し、同社は、被告に対し、昭和 62 年 11 月 5 日付けで作成した見積書を交付。

・昭和 62 年 11 月 25 日　被告は、生産棟新築工事計画のための蒸留水製造装置について、岩谷産業に見積りを依頼し、同社は、被告に対し、昭和 62 年 11 月 25 日付けで作成した見積書を交付。

・昭和 62 年 11 月 30 日　被告は、生産棟新築工事計画のための各種タンク類及びピュアスチーム発生機等の培養付帯設備について、岩井機械に見積りを依頼し、同社は、被告に対し、昭和 62 年 11 月 30 日付けで作成した見積書を交付。

・昭和 63 年 1 月 30 日　日建設計は生産棟新築工事計画のための生産棟新築工事の設計を完了。

・昭和 63 年 2 月 2 日　被告は、厚生大臣に対し、非骨髄性腫瘍（悪性リンパ腫）患者での臨床的有効性、安全性及び有用性の検討を目的とする遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の臨床試験（第Ⅱ相試験）についての第 2 回治験計画届書を提出。

・昭和 63 年 2 月 29 日　被告は、厚生大臣に対し、腎性貧血に対する有効性、安全性及び有用性についてメピチオスタンを対照薬として二重盲検比較試験法により検討することを目的とする遺伝子組換えヒト EPO 製剤の臨床試験（第Ⅲ相試験）についての第 12 回治験計画届書を提出。

●優先権主張日　昭和 63 年 3 月 9 日

・昭和 63 年 3 月 22 日から同月 24 日　被告は、上記精製された G-CSF を原体として遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の治験薬（第Ⅱ相試験用）を製造。

・昭和 63 年 5 月 1 日　鹿島建設は、生産棟の建物の建築を請け負い、着工。

・昭和 63 年 5 月 27 日　被告は、大阪府立羽曳野病院の P12 に対し、遺伝子組換えヒト G-CSF の治験薬を交付。

・昭和 63 年 7 月 31 日　被告は、GI 社との間で、生産棟新築工事計画のために、2500*l* 培養タンクを購入する契約を締結。

・昭和 63 年 10 月 31 日　被告は、厚生大臣に対し、二重盲検比較試験による臨床的有効性、安全性及び有用性を客観的に評価、検討することを目的とする遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の臨床試験（第Ⅲ相試験）についての第 12 回治験計画届書を提出。

・昭和 63 年 12 月 27 日　被告は、厚生大臣に対し、遺伝子組換えヒト EPO 製剤の製造についての薬事法 14 条１項の承認を申請。

・平成元年 8 月 30 日　被告において、生産棟新築工事計画のための生産棟の建物が竣工・完成。

・平成元年 12 月 27 日　被告は、厚生大臣に対し、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤製造についての薬事法 14 条１項の承認を申請。

・平成 2 年 1 月 23 日　厚生大臣は、被告に対して、遺伝子組換えヒト EPO 製剤についての薬事法 14 条１項の承認を行った。

・平成 2 年　被告は、商品名を「エポジン」とする遺伝子組換えヒト EPO 製剤の販売を開始。

・平成 3 年 10 月 4 日　厚生大臣は、被告に対して、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤についての薬事法 14 条１項の承認を行った。

・平成 3 年 12 月　被告は、商品名を「ノイトロイジン」とする遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の販売を開始。

・平成 14 年 6 月 18 日　本件特許の異議申立手続において、原告が訂正請求をし、本件特許権の訂正が認められ、本件特許を維持する旨の決定がなされた。

・平成 14 年 7 月 8 日　上記本件特許を維持する旨の決定が確定。

〔判旨〕

「１争点（２）（先使用）について

本件については、事案の内容にかんがみ、まず争点（２）から判断する。

（１）事実認定

証拠（甲１、４、５、１１、乙１、８の１ないし８の３、９、１０の１ないし１０の３、１１、１２、１５ないし２７、３２、３５の１ないし３５の３、３６の１ないし３６の３、３７ないし３９、４０の１ないし４０の３、４１、４２、６３、６４）及び上記前提となる事実並びに弁論の全趣旨によれば、被告による EPO 及び G-CSF の製造、臨床試験の実施、製造設備の建設並びに薬事法１４条１項の承認の取得について、次の各事実が認められる。

ア　EPO の製造

（ア）GI 社との契約の締結

被告は、昭和５８年１０月、GI 社に資本参加し、昭和５９年６月２９日、GI 社との間で、ヒト EPO の製造技術の開発についての契約を締結した。同契約においては、GI 社が遺伝子組換え技術を利用したヒト EPO 生産技術の開発を、被告はその製品の開発研究並びにアジア諸国及び北米における製造・販売を、それぞれ担当することとされていた。GI 社は、遺伝子組換え及び関連技術に基づく医薬品等の開発を目的として設立されたベンチャー企業である（乙１５、弁論の全趣旨）。

（イ）種細胞株 CHO DN2-3α3 の樹立

GI 社において行われた種細胞株 CHO DN2-3α3 の樹立に至る工程は、次のとおりである（乙８の１、８の３）。

ａ　挿入 EPO-cDNA の調製

再生不良性貧血患者の尿からヒト EPO を単離精製し、そのアミノ酸配列を決定した。次いで、その情報をもとに、ヒトゲノム DNA ライブラリーから EPO-gDNA を、続いてヒト胎児肝細胞 cDNA ライブラリー

からEPO-cDNAを、それぞれクローニングした。このcDNAから、発現ベクターに組み込む挿入EPO-cDNAを作製した。

ｂ　発現ベクターDN2-3の作製

哺乳動物細胞用発現ベクターとして設計されたプラスミドpRK1-4に、上記ａの挿入EPO-cDNAを組み込むことにより、発現ベクターDN2-3を作製した。

ｃ　種細胞株CHO DN2-3 α 3の樹立

上記発現ベクターDN2-3を、チャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞のジヒドロ葉酸還元酵素（dhfr）欠損DUK XB11株に導入して、同細胞株を形質転換した。次いで、メトトレキセート（MTX）濃度を段階的に上げて、EPO-cDNA及びdhfr-cDNAを遺伝子増幅させ、その中から高いEPO生産能を有する細胞を１つ選択分離し、これを増殖して種細胞株CHO DN2-3 α 3を得た（同細胞株は、１個の細胞から増殖した同じ遺伝子構造を持つ細胞からなることが確認された。）。

（ウ）MCB及びMWCBの確立

GI社において行われた種細胞株CHO DN2-3 α 3の樹立後、MCB及びMWCBの確立に至る工程は、次のとおりである（乙８の３、９、１６）。

ａ　付着培養された細胞のトリプシン処理

種細胞株CHO DN2-3 α 3は、昭和６０年１０月１０日、GI社の哺乳動物細胞遺伝子発現グループから哺乳動物細胞培養グループに渡された。同種細胞株を、付着培養のままで増殖させた後、同月１７日、トリプシン処理し、同月１８日、10%ウシ胎仔血清を含む馴化用培地で浮遊培養を開始した。

ｂ　細胞の浮遊培養への馴化

細胞の浮遊培養では、２ないし４日ごとに細胞浮遊液の一部を除去し、等量の新鮮な培地と置換する操作を行った。

その後の培養の過程における細胞密度、細胞の生存率及び倍加時間（世代時間）は、別紙培養経過図１のとおりである。細胞の生長が鈍化したときには、遠心分離によって細胞を培地から回収し、新鮮な培地に再懸濁した（別紙培養経過図１の＊）。

ｃ　生産用培地への移行

浮遊培養開始から２９日目である昭和６０年１１月１５日には、細胞の生存率が約99%、倍加時間が約２４時間、最終細胞密度が5×10^5細胞/mlとなり、細胞が安定的に増殖できるように馴化されたため、1%ウシ胎仔血清を含む生産用培地での培養に移行した。細胞は、当初、ほとんど生長が見られなかったが、やがて回復して生長を開始し、倍加時間は、浮遊培養開始から３６日目には５０時間、浮遊培養開始から４６日目には２４時間と、徐々に減少していった。

ｄ　マスター・セル・バンク（MCB）の作製及び保存

浮遊培養開始から３６日目ないし４６日目の間に、徐々に培地容量を増加させながら培養し、培地容量が4*l*スケール、細胞の生存率98%、細胞密度が5×10^5細胞/ｍｌとなった段階で、細胞を遠心分離して集め、凍結保存用培地に再懸濁した。これを凍結用バイアルに1mlずつ２００本に分け、緩やかに-70 ℃で凍結した。この凍結バイアルを液体窒素中に移し、昭和６０年１２月４日、MCBとして保存した。

ｅ　マスター・ワーキング・セル・バンク（MWCB）の調製及び保存

凍結 MCB の１バイアルを解凍し、新鮮な生産用培地に懸濁した。当初の浮遊培養開始（昭和６０年１０月１８日）から５０日目ないし６０日目に、徐々に培地容量を増加させながら培養し、培地容量が 4*l* スケール、細胞の生存率 98%、細胞密度が 5×10^5 細胞/ml となった段階で、細胞を遠心分離して集め、凍結保存用培地に再懸濁した。これを凍結用バイアルに 1ml ずつ２００本に分け、緩やかに-70 ℃で凍結した。この凍結バイアルを液体窒素中に移し、MWCB として保存した（昭和６０年１２月１８日に調製を終えて保存した。）。

（エ）GI 社から被告への MCB 及び MWCB の移転

GI 社は、昭和６１年２月ころ、上記（ウ）ｄ及びｅで作製した CHO DN2-3 α 3 の MCB 及び MWCB のうち各６０バイアルを、被告に送付した（乙１６）。

（オ）培養工程

MWCB のバイアル中の細胞を解凍し、これを培養して EPO を製造する工程（培養工程）においては、生産用培地を用い、バッチ・リフィード法により、細胞をまずスピナーフラスコ中で順次スケールアップしながら培養し、最終的に、所定の大きさの培養タンクで連続培養を行う。なお、EPO 生産のための細胞の連続培養期間は、１２０日までとなっており、MCB 及び MWCB の細胞は、１２０日の連続培養期間中、その特性が安定していることが確認されている（乙８の３）。

（カ）精製工程

４段階のカラムクロマトグラフィーによって、細胞由来、培養工程由来及び精製工程由来の不純物を分離除去し、EPO を精製する（乙８の３）。

（キ）1600*l* 培養タンクを用いた EPO の精製

被告は、昭和６１年１０月２７日から同年１１月６日にかけて、GI 社から受領した上記(ウ)ｄ及びｅの MCB 及び MWCB を用いて、1600*l* 培養タンクにより浮遊攪拌培養を行った後、EPO を精製した。精製された EPO の精製ロット番号は、R6J03、R6K01 及び R6K02 であった（乙１８）。

（ク）組換えＤＮＡ技術応用医薬品の製造のための指針第５章１に基づく適合確認

被告は、厚生大臣に対し、昭和６２年２月１６日、組換え DNA 技術応用医薬品の製造のための指針第５章１に基づき、遺伝子組換えヒト EPO 製剤の製造に利用される設備、装置及びその運営管理等が同指針に適合していることの確認を求め、厚生省薬務局長は、被告に対し、同年４月９日、同指針に適合していることを確認した旨を通知した（乙１７、３７）。

（ケ）治験薬の製造

被告は、昭和６２年５月２０日から同月２５日にかけて、上記(キ)で精製されたロット番号 R6J03 の EPO を原体として、遺伝子組換えヒト EPO 製剤の治験薬を製造した。製造した治験薬のロット番号は、W7E01 であった（乙１９）。

イ　G-CSF の製造

(ア）種細胞株 CHO 細胞 657 株の樹立

被告において行われた種細胞株 CHO 細胞 657 株の樹立に至る工程は、次のとおりである（乙１０の３、１１、弁論の全趣旨）。

ａ　挿入 G-CSF cDNA の調製

G-CSF 産生細胞株 CHU-2 の培養ろ液によりヒト G-CSF を精製し、その部分アミノ酸配列を決定した。次いで、その情報をもとに、CHU-2 細胞から調製した cDNA ライブラリーから G-CSF cDNA をクローニングした。この cDNA から、発現ベクターに組み込む挿入 G-CSF cDNA を作製した。

ｂ　発現ベクターpV3DR1 の作製

プラスミド pDKCR に上記 G-CSF cDNA 断片を組み込み、さらに、dhfr の cDNA を含む DNA 断片を組み込むことにより、発現ベクターｐV3DR1 を作製した。

ｃ　種細胞株 CHO 細胞 657 株の樹立

上記発現ベクターpV3DR1 を、チャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞のジヒドロ葉酸還元酵素（dhfr）欠損 DXB11 株に導入して、同細胞株を形質転換した。次いで、メトトレキセート（MTX）濃度を段階的に上げて、G-CSF cDNA 及び dhfr- cDNA を遺伝子増幅させ、その中から高い G-CSF 生産能を有する細胞を１つ選択分離し、これを増殖して種細胞株 CHO 細胞 657 株を得た（「657」はこの時選択分離された１つの細胞に付した名称である。）。

（イ）MCB 及び MWCB の確立

被告において行われた種細胞株 CHO 細胞 657 株の樹立後、MCB 及び MWCB の確立に至る工程は、次のとおりである（乙１１、１２）。

ａ　細胞の浮遊培養への馴化

前記 CHO 細胞 657 株を、３４日間付着培養した後、10%ウシ胎仔血清を含む馴化用培地を用いて、３日ごとに当該培地の置換操作を行い、通算１８日間の浮遊培養の後に、昭和６１年１１月１０日、-80℃で凍結保存した。

ｂ　凍結保存された 657 細胞株の解凍及び培養

凍結保存した上記ａの CHO 細胞 657 株を、昭和６１年１１月１７日、解凍し、9㎝ 径プレートで５日間付着培養した。

ｃ　細胞の浮遊培養への馴化

昭和６１年１１月２２日から６日間、10%ウシ胎仔血清を含む馴化用培地を用いて、100㎖ スピナーフラスコで浮遊培養し、細胞が安定的に浮遊培養できるように馴化した。

ｄ　生産用培地への移行

昭和６１年１１月２８日、１%ウシ胎仔血清を含む生産用培地を用いた細胞の浮遊培養を開始し、同日から４７日間、培養液量を徐々に上げながら、最終的に 8*l* スピナーフラスコで培養を行った。そして、昭和６２年１月１４日、40*l* 培養タンクに細胞を移植し、９日間の培養を行った。

CHO 細胞 657 株の４７日間のスピナーフラスコでの培養経過は、別紙培養経過図２のとおりであり、同細胞 657 株の９日間の 40*l* 培養タンクでの培養経過は、別紙培養経過図３のとおりである。

ｅ　マスター・セル・バンク（MCB）の作製及び保存

40*l* 培養タンクでの９日間の培養の後、増殖が順調であることを確かめて、培養液 3*l*（5.3×10^5 細胞／㎖、生存率 92.3%）を培養タンクから回収した。細胞を遠心分離して集め、凍結保存用培地に再懸濁した。これを凍結用バイアルに 1㎖ ずつ８７本に分け（1.7×10^7 細胞/本、生存率 95.5%）、-80℃で凍結した。この凍結バイアルを液体窒素中に移し、MCB として保存した（MCB の作製は、昭和６２年１月２３日）。

ｆ　マスター・ワーキング・セル・バンク（MWCB）の調製及び保存

上記凍結 MCB の３バイアルを作製の４日後（昭和６２年１月２７日）に解凍し、100㎖ スピナーフラスコで培養を開始した。生存率は、解凍直後は 65%まで低下したが、継代を経て 90%以上が確保され、培養開始から１６日目に 8*l* スピナーフラスコ２本から 7*l* の細胞培養液を得た。細胞を細胞培養液から遠心分離して集め、凍結保存用培地に再懸濁した。これを凍結用バイアルに 1㎖ ずつ１００

本に分け、-80℃で凍結した。この凍結バイアルを液体窒素中に移し、MWCB として保存した（MWCB 作製は、昭和６２年２月１２日）。

（ウ）培養工程

MWCB のバイアル中の細胞を解凍し、これを培養して G-CSF を製造する工程（培養工程）においては、生産用培地を用い、バッチ・リフィード法により、細胞をまずスピナーフラスコ中で順次スケールアップしながら培養し、最終的に所定の大きさの培養タンクで連続培養を行う。なお、G-CSF 原液生産のための細胞の連続培養期間は１２０日までとなっており、MCB 及び MWCB の細胞は、１２０日の連続培養期間中、その特性が安定していることが確認されている（乙１０の３）。

（エ）精製工程

段階のカラムクロマトグラフィーによって、細胞由来、培養工程由来及び精製工程由来の不純物を分離除去し、G-CSF を精製する（乙１０の３）。

（オ）1600*l* 培養タンクを用いた G-CSF の精製

ａ　被告は、昭和６２年４月１０日から同月２８日にかけて、上記（イ）ｆの MWCB を用いて、1600*l* 培養タンクにより浮遊攪拌培養を行った後、G-CSF を精製した。精製された G-CSF の精製ロット番号は、R7D02、R7D03、R7D04、R7D05、R7D06 及び R7D07 であった（乙６３）。

ｂ　被告は、昭和６２年１０月２１日から同年１１月８日にかけて、上記（イ）ｆの MWCB を用いて、1600*l* 培養タンクにより浮遊攪祥培養を行った後、G-CSF を精製した。精製された G-CSF の精製ロット番号は、R7J01、R7J02、R7J03、R7K01、R7K02 及び R7K03 であった（乙２２）。

（力）組換え DNA 技術応用医薬品の製造のための指針第５章１に基づく適合確認

被告は、厚生大臣に対し、昭和６２年３月９日、組換え DNA 技術応用医薬品の製造のための指針第５章１に基づき、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の製造に利用される設備、装置及びその運営管理等が同指針に適合していることの確認を求め、厚生省薬務局長は、被告に対し、同年６月５日、同指針に適合していることを確認した旨を通知した（乙２１、３９）。

（キ）治験薬の製造

ａ　被告は、昭和６２年９月８日から同月９日にかけて、上記（オ）ａで精製されたロット番号 R7D05 の G-CSF を原体として、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の治験薬（第Ⅰ相試験用）を製造した。製造した治験薬のロット番号は、T758I09 であった（乙６４）。

ｂ　被告は、昭和６３年３月２２日から同月２４日にかけて、上記（オ）ｂで精製されたロット番号 R7J01 の G-CSF を原体として、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の治験薬（第Ⅱ相試験用）を製造した。製造した治験薬のロット番号は、T874C24 であった（乙２３、２４）。

ウ　臨床試験

（ア）薬事法の規制

医薬品を製造するためには、目的物について、品目ごとに、薬事法１４条１項の厚生大臣の承認を受けなければならないものとされている。そして、同項の承認を受けようとする者は、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料等を添付して申請しなければならないものとされている（同条３項）。

（イ）遺伝子組換えヒト EPO 製剤の臨床試験

ａ　被告は、厚生大臣に対し、昭和６１年１１月２１日、健常人による安全性及び生体内動態の確認を目的とする遺伝子組換えヒト EPO 製剤の臨床試験（第Ⅰ相試験）についての第１回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において、治験の実施期間は、同年１２月から昭和６２年２月までとされて

いた（乙３６の１）。

b　被告は、厚生大臣に対し、昭和６２年４月２２日、腎性貧血患者に対する有効性及び安全性について評価・検討することを目的とする遺伝子組換えヒト EPO 製剤の臨床試験（第Ⅱ相試験）についての第４回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において、治験の実施期間は、同年５月から昭和６３年１０月までとされていた（乙３６の２）。

c　被告は、昭和６２年１０月２０日、恩賜財団済生会川内病院のＰ１１に対し、遺伝子組換えヒト EPO 製剤のロット番号 W7E01 の治験薬を交付した（乙２０）。

d 被告は、厚生大臣に対し、昭和６３年２月２９日、腎性貧血に対する有効性、安全性及び有用性についてメピチオスタンを対照薬として二重盲検比較試験法により検討することを目的とする遺伝子組換えヒト EPO 製剤の臨床試験（第Ⅲ相試験）についての第１２回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において、治験の実施期間は、同年３月から同年１０月までとされていた（乙３６の３）。

（ウ） 遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の臨床試験

a 被告は、厚生大臣に対し、昭和６２年９月２４日健常人での安全性、耐容性及び薬物動態の検討を目的とする遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の臨床試験（第Ⅰ相試験）についての第１回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において、治験の実施期間は、同年１０月から同年１２月までとされていた（乙４０の１）。

b 被告は、厚生大臣に対し、昭和６３年２月２日、非骨髄性腫瘍（悪性リンパ腫）患者での臨床的有効性、安全性及び有用性の検討を目的とする遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の臨床試験（第Ⅱ相試験）についての第２回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において、治験の実施期間は、同月から昭和６４年３月までとされていた（乙４０の２）。

c　被告は、昭和６３年５月２７日、大阪府立羽曳野病院のＰ１２に対し、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤のロット番号 T874C24 の治験薬を交付した（乙２４）。

d　被告は、厚生大臣に対し、昭和６３年１０月３１日、二重盲検比較試験による臨床的有効性、安全性及び有用性を客観的に評価、検討することを目的とする遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の臨床試験（第Ⅲ相試験）についての第１２回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において、治験の実施期間は、同年１１月から昭和６４年１２月までとされていた（乙４０の３）。

エ　製造設備

（ア）培養施設棟の改修及び 1600*l* 培養タンクの導入

被告は、昭和６０年２月ころ、浮間工場の東流Ｂ製品倉庫跡を改修することにより、組換え DNA 細胞の培養施設を収容する計画の具体化を進めていた。同計画は、総工費予算約９億円で、培養設備は、技術移管を円滑に行うため、培養タンクの規模・仕様を、GI 社の設備と同一のもの（40*l* タンク２基、160*l* タンク２基及び 1600*l* タンク１基）とされた。同計画に基づく工事（生産技術研究所生物棟工事）は、同年４月２２日から同年９月３０日にかけて行われた（乙２５、２６）。

EPO 及び G-CSF の製造のためのＢ棟製造設備の 1600*l* 培養タンクの使用は、EPO については昭和６１年６月に、G-CSF については昭和６２年４月に、それぞれ開始された（甲１１、乙２７）。

上記ア（キ）の EPO の精製及び上記イ（オ）の G-CSF の精製は、上記 1600*l* 培養タンクを用いて行われたものである（乙２７）。

（イ）培養施設の新規建設及び 2500*l* 培養タンクの導入

a　被告は、治験薬供給のリスク分散と、発売時の原体生産への対応のため、浮間西工場内に新たな生

産棟を建設する計画を立案し、昭和６２年７月２７日の取締役会において、同計画は承認された。同計画の概要は、次のとおりであった（乙３２）。

(a) 生産棟として、浮間工場内に、ＲＣ造４階建て、延べ床面積約 5300 ㎡の建物を建設する。

(b) 培養タンクは、2000*l* を基準とし、培養・精製各４系列を設置する。

(c) 建設は、「第Ⅰ期」、「EPO 発売時」及び「第Ⅱ期」の３段階に分ける。

(d) 各建設段階における生産能力は、次のとおりとする。

① 第Ⅰ期 培養２系列、精製１系列とし、生産量は、EPO 及び G-CSF の合計で年間 60g～75g とする。

② EPO 発売時 培養２系列、精製２系列とし、生産量は、EPO 及び G-CSF の合計で年間 120g～150g とする。

③ 第Ⅱ期 培養４系列、精製４系列とし、生産量は、EPO 及び G-CSF の合計で年間 240g～300g とする。

(e) 着工は、昭和６２年１２月、設備の据え付け開始は昭和６３年11月、試運転の開始は昭和６４年１月、稼働開始は同年５月とする。

(f) 第Ⅱ期工事は、建物の内装、設備工事を含めて遺伝子組換えヒト EPO 製剤の発売から１ないし２年後に実施する。

(g) 概算費用は、第Ⅰ期が２８億８０００万円、EPO 発売時に５億７０００万円とする。

ｂ 被告は、日建設計に対し、昭和６２年５月、上記ａの計画に基づく生産棟新築工事の設計及び設計監理を依頼した。日建設計は、昭和６２年７月１日に同工事の設計を開始し、昭和６３年１月３０日、同設計を完了した（乙３３）。

ｃ 被告は、上記ａの計画のためのタンパク質精製設備及び純水装置等について、栗田工業に見積りを依頼し、同社は、被告に対し、昭和６２年１１月５日付けで作成した見積書を交付した（乙３５の３）。

ｄ 被告は、上記ａの計画のための蒸留水製造装置について、岩谷産業に見積りを依頼し、同社は、被告に対し、昭和６２年１１月２５日付けで作成した見積書を交付した（乙３５の２）。

ｅ 被告は、上記ａの計画のための各種タンク類及びピュアスチーム発生機等の培養付帯設備について、岩井機械に見積りを依頼し、同社は、被告に対し、昭和６２年１１月３０日付けで作成した見積書を交付した（乙３５の１）。

ｆ 上記ａの計画における培養タンクの容量は、最終的に 2500*l* と決定され、被告は、GI 社との間で、昭和６３年７月３１日、2500*l* 培養タンクを購入する契約を締結した（乙３４）。

ｇ 生産棟の建物の建築は、鹿島建設が請け負い、昭和６３年５月１日に着工し、平成元年８月３０日に竣工・完成した（乙３３）。

オ 薬事法１４条１項の承認

（ア）被告は、厚生大臣に対し、昭和６３年１２月２７日に被告方法１を使用して得た遺伝子組換えヒト EPO 製剤の製造についての薬事法１４条１項の承認の申請をし、厚生大臣は、被告に対し、平成２年１月２３日、上記遺伝子組換えヒト EPO 製剤の製造についての同項の承認をした（甲４、乙８の１、３８）。

（イ）被告は、厚生大臣に対し、平成元年１２月２７日、被告方法２を使用して得た遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の製造についての薬事法１４条１項の承認の申請をし、厚生大臣は、被告に対し、平成３年１０月４日、上記遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の製造についての同項の承認をした（甲５、乙１０の１、４２）。

カ 現在までの、被告による遺伝子組換えヒト EPO 製剤及び遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の製造

被告は、現在まで、遺伝子組換えヒトEPO製剤及び遺伝子組換えヒトG-CSF製剤の製造を、前記ア(オ)及び(力)並びにイ(ウ)及び(エ)のとおり、EPO及びG-CSFのバイアル中の細胞を解凍して培養し、精製した上で行っている（乙１）。

（２）上記認定事実に対する原告の反論

ア　原告は、上記(1)イ(ア)ｂ及びｃにおいて認定した、G-CSFの製造のための種細胞株CHO細胞657株の樹立に用いた発現ベクターについて、昭和６２年２月１６日付けのG-CSF製造確認申請書（乙２１）には、CHO dhfr-細胞を形質転換するベクターとしてpV2DR1が記載されているから、昭和６２年２月ころに作製されたMCBは、ベクターpV2DR1を用いて形質転換された細胞に基づくものであり、その後被告の製品の製造に用いられた発現ベクターである「Pv3DR1」とは異なる旨主張する。

そこで検討するに、証拠（乙６２の１ないし３）によれば、次の事実が認められる。

（ア）ベクターの作製は、東京大学医科学研究所と被告との共同研究により行われた。

（イ）G-CSF　cDNAの由来

G-CSF産生CHU-2細胞のメッセンジャーRNA（mRNA）から、相補的DNA(cDNA)ライブラリーを作製し、いくつかのDNAプローブを用いてハイブリダイゼーション法によりスクリーニングした結果、６個の陽性のプラーク（λ V-1～λ V-6）が得られた。得られた６個のプラークの中で、天然型G-CSFを充分にコードする長さを有するcDNA（λ V-2及びλ V-3）が選択された。λ V-2及びλ V-3は、①各プラークのcDNAが用いたDNAプローブと強くハイブリダイズすること、②各cDNAのサイズの比較、③制限酵素地図による検討等により、G-CSFをコードする同一のcDNAであると判断された。

（ウ）種細胞株CHO細胞657株の作製

λ V-2及びλ V-3のプラーク由来のcDNAから、それぞれベクターpHGV2(H)及びpHGV3(H)が作製された。これらのベクターは、同一のcDNA断片が組み込まれていると判断されてきたことから、全く同一のプラスミドと考えられていた。

（エ）ベクターの移管

昭和６１年１月、pHGV2(H)と称するベクターが、東京大学医科学研究所の長田重一助手から被告に移管された。

（オ）被告は、上記(エ)で移管されたpHGV2(H)と称するベクターを用いて、CHO細胞用発現ベクター「pV2DR1」を作製し、このベクターを用いて、rG-CSF生産細胞株CHO細胞657株を樹立した。

（力）被告が、平成元年、MCB及びMWCBの各ロットのDNA及び発現ベクターについて塩基配列分析を行ったところ、組み込まれていたG-CSF cDNA断片は、すべて、当初推定していたものとはわずかな違いがあることが判明した。

すなわち、上記(エ)で移管されたベクターは、pHGV3(H)であり、したがって、調製した発現ベクターpV2DR1は、pV3DR1と称することが妥当であると判断された。

（キ）被告は、厚生大臣に対し、平成元年１２月２６日、組換えDNA技術応用医薬品等の製造のための指針第４章７に基づき、上記(力)の事情を報告し、平成２年２月１６日、その旨を中央薬事審議会バイオテクノロジー特別部会に報告した。

上記(ア)ないし(キ)認定の各事実によれば、昭和６２年２月１６日付けのG-CSF製造確認申請書（乙２１）に記載されたベクターの名称「pV2DR1」は、「pV3DR1」の誤記であり、上記(1)イ(イ)ｅ及びｆで作製されたMCB及びMWCBは、ベクターpV3DR1を用いて形質転換された細胞に基づくものであることが認められるから、原告の上記主張は、採用することができない。

イ　原告は、ベクターの名称の変更に係る書類は、誤記の訂正の名目により名称の変更を行ったことを示すにすぎず、その変更が誤記の訂正であったのかどうかは、これらの書類からは不明であると主張する。

しかし、ベクターの名称の変更に係る書類（乙６２の１及び２）は、本件訴訟とは無関係に作成され、厚生大臣に提出された書類であり、原告が主張するように、現実にはpV2DR1及びpV3DR1の２種類のベクターが存在したにもかかわらず、あえてその旨を秘匿し、当初からベクターの名称が不適切であったとの虚偽の報告をしたと解すべき合理的理由はない。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

ウ　また、原告は、被告公報（特公平６－５７１５６。甲９）及び被告による公開特許公報（特開平５－３０１８９９。甲７５）に、pV2DR1が使用された旨の記載があることを指摘する。

しかし、上記被告公報は、上記ア(力)の事情が判明する前である昭和６３年の特許出願（原出願は、昭和６１年）に係る特許公報である。

また、上記公開特許公報は、上記ア(力)の事情が判明した後の特許出願に係る公開特許公報であるが、同公報には、「ヒトG-CSF遺伝子を含むプラスミドpV2DR1（特公平１－５３９５に記載されるもの。pr IL-6とほぼ同じ構造）」（【００２３】）との記載があり、証拠（乙７７、７８）によれば、上記「特公平１－５３９５」は、「特公平２－５３９５」の誤りであることが認められるから、上記公開特許公報に「pV2DR1」との記載がされたのは、上記ア(力)の事情が判明する前である昭和６１年の特許出願に係る特許公報（特公平２－５３９５。乙７８）を引用したことによって生じた誤記であると認められる。

したがって、上記被告公報及び公開特許公報の記載は、昭和６２年２月１６日付けのG-CSF製造確認申請書（乙２１）に記載されたベクターの名称が誤りであった旨の上記認定を左右するものではない。

（３）先使用による通常実施権の成否

以上の認定事実に基づいて、被告が、被告方法について先使用による通常実施権を有するといえるか否かについて検討する。

ア　発明の完成

上記(1)認定の各事実によれば、被告は、遅くとも昭和６１年１１月６日には、被告方法１を使用してEPOを精製していたことが認められるから、遅くとも同日には、既に被告方法１に係る発明を完成していたものと認められる。また、被告は、遅くとも昭和６２年４月２８日には、被告方法２を使用してG-CSFを精製していたことが認められるから、遅くとも同日には、既に被告方法２に係る発明を完成していたものと認められる。

イ　事業の準備

（ア）特許法７９条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、未だ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である（最高裁昭和６１年(オ)第４５４号同年１０月３日第二小法廷判決・民集４０巻６号１０６８頁参照）。

上記(1)認定の各事実によれば、被告は、遅くとも昭和６１年１１月６日には、被告方法１に係る発明を完成させ、当該発明を実施してEPOを精製した上、同月２１日には、厚生大臣に対し、被告方法１に係る発明を使用して得られたEPOから製造した治験薬を使用して臨床試験（第Ⅰ相試験）を行う旨の治験計画届書を提出し、昭和６２年２月１６日には、厚生大臣に対し、組換えDNA技術応用医薬品の製造のための指針第５章１に基づき、被告方法１の使用のための設備等が同指針に適合してい

ることの確認を求めたものである。また、被告は、同年３月９日には、同指針第５章１に基づき、被告方法２の使用のための設備等が同指針に適合していることの確認を求め、遅くとも同年４月２８日には、被告方法２に係る発明を完成させ、当該発明を実施して G-CSF を精製した上、同年９月２４日には、厚生大臣に対し、被告方法２に係る発明を使用して得られた G-CSF から製造した治験薬を使用して臨床試験（第Ⅰ相試験）を行う旨の治験計画届書を提出したものである。さらに、被告は、昭和６０年９月３０日には、1600*l* 培養タンクを備えた培養設備を完成させ、昭和６１年６月には、その培養設備を稼働させて被告方法１に係る発明を実施し、昭和６２年４月には、その培養設備を稼働させて被告方法２に係る発明を実施し、同年５月には、2000*l* を基準とした規模の培養タンクを備えた製造設備を建設する計画に基づく工事の設計及び設計監理を日建設計に依頼し、同年７月２７日には、同計画を取締役会で承認し、遅くとも同年１１月には、同計画のための各種設備について、岩井機械等に見積りを依頼したものである。

これらの事実関係を前提とすれば、被告は、本件優先権主張日までに、被告方法により製造する製品の販売に向けた活動を行っており、このような被告による行動は、まさに、被告の当該事業の実施に向けた経済活動の一環であるから、被告は、被告方法に係る発明につき、事業の即時実施の意図を有していたというべきである。そして、その即時実施の意図は、厚生大臣に対して上記指針に適合していることの確認を求めた各行為、上記各治験計画届書の提出という行為並びに 1600*l* 培養タンクを備えた上記培養設備の完成及び稼働並びに 2000*l* を基準とした規模の培養タンクを備えた製造設備を建設する上記計画の取締役会での承認及びその遂行のための上記設計及び見積りの依頼という行為により、客観的に認識され得る態様、程度において表明されていたものというべきである。

したがって、被告は、本件優先権主張日において、被告方法に係る発明につき、現に実施の事業の準備をしていたものと認められる。

（イ）原告は、医薬品の事業は、医薬品としての安全性及び有効性を備えていることが臨床試験により証明され、製造承認を経て、初めて商品としての医薬品が存在することになるのであり、臨床試験の段階では、事業の即時実施は不可能なのであるから、臨床試験を行っていたことは、試験研究を行っていたというにすぎず、「事業の準備」には当たらないと主張する。

しかし、本件発明及び被告方法に係る発明は、いずれも、EPO 又は G-CSF などの生理活性タンパク質の一般的な製造法に関する発明であって、その発明に係る方法を使用して医薬品を製造することを発明の内容とするものではないから、当該発明の実施としての事業又は事業の準備に該当するか否かは、基本的には、EPO 又は G-CSF などの生理活性タンパク質の製造自体が事業又は事業の準備として行われたか否かにより判断されるべきものである。しかも、本件において被告は、EPO 及び G-CSF を製造した後、医薬品としての臨床試験を行う段階に至っており、既に被告方法に係る発明の実施を経て、開発が完了し、完成した医薬品について、その安全性及び有効性を確認する段階にあるのであるから、臨床試験を行っている医薬品につき、薬事法１４条１項の承認を受けて医薬品として製造販売する意図を有し、かつ、その意図が客観的に認識され得る態様、程度において表明されているというべきである。このことは、臨床試験が試験研究の性質を有することを考慮しても、変わるものではないし、仮に、臨床試験の段階に至ってから、医薬品としての安全性及び有効性が確認できず、製造中止を余儀なくされる医薬品が多数あるとしても、そのような事後的な事情によって影響を受けるものでもない。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

（ウ）原告は、被告によるEPOの製造においては、糖鎖の結合状態が異なるEPOが生成していたこと等を指摘し、本件優先権主張日において、事業化のための技術は完成していなかったと主張する。

しかし、本件発明自体、EPOの糖鎖の結合状態を規定するものではなく、しかも、弁論の全趣旨によれば、現在においても、被告が製造販売する遺伝子組換えヒトEPO製剤には、異なる糖鎖構造を持つものが含まれていることが認められるから、糖鎖構造の均一化が医薬品としての事業を行うために必要不可欠な技術であるとは認められず、したがって本件優先権主張日において、事業化のための技術が完成していなかった旨の原告の上記主張は、採用することができない。

（エ）原告は、被告が導入した1600l培養タンクは、バイオテクノロジーによるタンパク質製造の技術そのものに習熟するための試験研究施設にすぎず、医薬品の製造設備として国際的基準（GMP基準）に通用する施設ではないと主張する。

しかし、被告は、上記(1)認定のとおり、本件優先権主張日前に、1600*l*培養タンクを用いてEPO及びG-CSFを製造し、それらを原体として治験薬を製造していたものであり、また、証拠（乙２７ないし３１）によれば、1600*l*培養タンクを用いて、遺伝子組換えヒトEPO製剤及び遺伝子組換えヒトG-CSF製剤の製品原体を製造していたことが認められるから、1600*l*培養タンクが試験研究施設にすぎない旨の原告の上記主張は、到底採用することができず、また、1600*l*培養タンクが国際的基準（GMP基準）に通用する施設ではないとしても、上記認定を左右するものではない。

ウ　先使用権の範囲

（ア）被告方法１

上記(1)認定の各事実及び弁論の全趣旨によれば、被告が本件優先権主張日に使用していた被告方法１と、被告が現在使用している被告方法１とは、同一であることが認められる。

原告は、EPOの糖鎖構造を均一にする製法変更があったのであれば、被告が本件優先権主張日に使用していた被告方法１と、被告が現在使用している被告方法１とは異なると主張するが、EPOの糖鎖構造を均一にする製法変更があったことを認めるに足りる証拠はないから、原告の上記主張は、採用することができない。

（イ）被告方法２

上記(1)認定の各事実及び弁論の全趣旨によれば、被告が本件優先権主張日に使用していた被告方法２と、被告が現在使用している被告方法２とは、同一であることが認められる。

原告は、被告が本件優先権主張日に使用していた被告方法２と、被告が現住使用している被告方法２とでは、CHO dhfr-細胞の形質転換に用いられるプラスミドが異なると主張するが、この主張を採用することができないことは、上記(2)のとおりである。

（４）小括

上記(1)ないし(3)のとおり、被告は、被告方法１及び被告方法２について、特許法７９条所定の先使用による通常実施権を有する。」

付録６：関連条文一覧

○特許法

（目的）

第一条　この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条　この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

2　この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

3　この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一　物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

二　方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三　物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4　この法律で「プログラム等」とは、プログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。）その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

（特許の要件）

第二十九条　産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一　特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二　特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三　特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2　特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

（先使用による通常実施権）

第七十九条　特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

（通常実施権の移転等）

第九十四条　通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2　通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

3　第八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。

4　第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。

5　第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。

6　第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。

（登録の効果）

第九十九条　通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

2　第三十五条第一項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項又は第百七十六条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。

3　通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

（特許権者等の権利行使の制限）

第百四条の三　特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

2　前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

○実用新案法

（目的）

第一条　この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条　この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

2　この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。

3　この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為をいう。

（実用新案登録の要件）

第三条　産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。

一　実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案

二　実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案

三　実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案

2　実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

（通常実施権）

第十九条　実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2　通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。

3　特許法第七十三条第一項（共有）、第九十七条第三項（放棄）及び第九十九条（登録の効果）の規定は、通常実施権に準用する。

（通常実施権の移転等）

第二十四条　通常実施権は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法第九十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2　通常実施権者は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法第九十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

3　第二十一条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。

4　第二十二条第三項、特許法第九十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。

5　第二十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは消滅する。

（特許法の準用）

第二十六条　特許法第六十九条第一項 及び第二項 、第七十条から第七十一条の二まで（特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲）、第七十三条（共有）、第七十六条（相続人がない場合の特許権の消滅）、第七十九条（先使用による通常実施権）、第八十一条、第八十二条（意匠権の存続期間満了後の通常実施権）、第九十七条第一項（放棄）並びに第九十八条第一項第一号及び第二項（登録の効果）の規定は、実用新案権に準用する。

（特許法の準用）

第三十条　特許法第百四条の二 から第百六条 まで（具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命

令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置）の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。

○意匠法

（目的）

第一条　この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条　この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

2　この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。

3　この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為をいう。

（意匠登録の要件）

第三条　工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

一　意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠

二　意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠

三　前二号に掲げる意匠に類似する意匠

2　意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠（前項各号に掲げるものを除く。）については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

（通常実施権）

第二十八条　意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2　通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。

3　特許法第七十三条第一項（共有）、第九十七条第三項（放棄）及び第九十九条（登録の効果）の規定は、通常実施権に準用する。この場合において、同条第二項中「第七十九条」とあるのは、「意匠法第二十九条若しくは第二十九条の二」と読み替えるものとする。

（先使用による通常実施権）

第二十九条　意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際（第九条の二の規定により、又は第十七条の三第一項（第五十条第一項（第五十七条第一項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際）現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

（通常実施権の移転等）

第三十四条　通常実施権は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項 又は実用新案法第二十二条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2　通常実施権者は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項 又は実用新案法第二十二条第三項 の裁定による通常実施権を除き、意匠権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

3　前条第三項、特許法第九十二条第三項 又は実用新案法第二十二条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。

4　前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは消滅する。

（特許法の準用）

第四十一条　特許法第百四条の二 から第百五条の六 まで（具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密

保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等）及び第百六条（信用回復の措置）の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。

○民法施行法

第四条　証書ハ確定日附アルニ非サレハ第三者ニ対シ其作成ノ日ニ付キ完全ナル証拠力ヲ有セス

第五条　証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日附アルモノトス

一　公正証書ナルトキハ其日附ヲ以テ確定日附トス

二　登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日附アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日附ヲ以テ確定日附トス

三　私署証書ノ署名者中ニ死亡シタル者アルトキハ其死亡ノ日ヨリ確定日附アルモノトス

四　確定日附アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキハ其証書ノ日附ヲ以テ引用シタル私署証書ノ確定日附トス

五　官庁（日本郵政公社ヲ含ム）又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日附ヲ記載シタルトキハ其日附ヲ以テ其証書ノ確定日附トス

○2　指定公証人（公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第七条ノ二第一項ニ規定スル指定公証人ヲ謂フ以下之ニ同ジ）ガ其設ケタル公証人役場ニ於テ請求ニ基キ法務省令ノ定ムル方法ニ依リ電磁的記録（電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式（以下電磁的方式ト称ス）ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ）ニ記録セラレタル情報ニ日付ヲ内容トスル情報（以下日付情報ト称ス）ヲ電磁的方式ニ依リ付シタルトキハ当該電磁的記録ニ記録セラレタル情報ハ確定日付アル証書ト看做ス但公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ付シタルトキニ限ル

○3　前項ノ場合ニ於テハ日付情報ノ日付ヲ以テ確定日付トス

○公証人法

第一条　公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス

一　法律行為其ノ他私権ニ関スル事実ニ付公正証書ヲ作成スルコト

二　私署証書ニ認証ヲ与フルコト

三　商法第百六十七条 及其ノ準用規定ニ依リ定款ニ認証ヲ与フルコト

四　電磁的記録（電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式（以下電磁的方式ト称ス）ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ）ニ認証ヲ与フルコト但シ公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ与フル場合ニ限ル

第十七条　公証人ノ職務執行ノ区域ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域ニ依ル

第四十四条　嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

〇2 第二十八条第一項及第二項、第三十一条並第三十二条第一項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ之ヲ準用ス

〇3 公証人嘱託人ノ承継人ニ証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ於テハ承継人タルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ承継人タルコトヲ証明セシムヘシ

〇4 検察官ハ何時ニテモ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

第五十一条　嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書又ハ其ノ附属書類ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

〇2 第二十八条第一項及第二項、第三十一条、第三十二条第一項並第四十四条第三項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ謄本ヲ作成スヘキ場合ニ之ヲ準用ス

第五十八条　公証人私署証書ニ認証ヲ与フルニハ当事者其ノ面前ニ於テ証書ニ署名若ハ捺印シタルトキ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

〇2 私署証書ノ謄本ニ認証ヲ与フルニハ証書ト対照シ其ノ符合スルコトヲ認メタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

〇3 私署証書ニ文字ノ挿入、削除、改竄、欄外ノ記載其ノ他ノ訂正アルトキ又ハ破損若ハ外見上著ク疑フヘキ点アルトキハ其ノ状況ヲ認証文ニ記載スルコトヲ要ス

第五十八条ノ二　公証人私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ証書ノ記載ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上証書ニ署名若ハ捺印シ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキハ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

〇2 前項ノ認証ノ嘱託ハ証書二通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス

〇3 第一項ノ認証ノ嘱託ハ代理人ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得ズ

〇4 公証人ハ第一項ノ規定ニ依ル記載ヲ為シタル証書ノ中一通ヲ自ラ保存シ他ノ一通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス

○公証人法施行規則

第二十七条　公証人は、書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から十年を経過したときは、この限りでない。

一　証書の原本、証書原簿、公証人の保存する私署証書及び定款、認証簿（第三号に掲げるものを除く。）、信託表示簿　二十年

二　拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳、送達関係書類綴込帳　十年

三　私署証書（公証人の保存する私署証書を除く。）の認証のみにつき調製した認証簿、確定日附簿、第二十五条第二項の書類、計算簿　五年

2　前項の書類の保存期間は、証書原簿、認証簿、信託表示簿、確定日附簿及び計算簿については、当該帳簿に最終の記載をした翌年から、拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳及び送達関係書類綴込帳については、当該帳簿に最終のつづり込みをした翌年から、その他の書類については、当該年度の翌年から、起算する。

3　第一項の書類は、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない。

「先使用権制度の円滑な利用について」委員会名簿

○委員長

中山　信弘	東京大学法学部教授

○委員長代理

大渕　哲也	東京大学法学部教授（元東京高等裁判所判事）

○委員

大野　茂	（社）電子情報技術産業協会 法務・知的財産総合委員会委員 （キヤノン株式会社 知的財産法務本部 理事・副本部長）
千且　和也	弁理士 日本弁理士会特許委員会委員長（弁理士会推薦）
高柳　昌生	日本製薬工業協会知的財産委員会国内部会長 （バイオインダストリー協会・日本製薬工業協会推薦） （三菱ウェルファーマー（株）理事　創薬本部　知的財産部長）
竹田　稔	弁護士（元東京高等裁判所総括判事）
田村　善之	北海道大学教授
原　　司	法務省民事局付
舟橋　定之	公証人 立川公証役場 （元東京高等裁判所判事・公証人連合会推薦）
牧野　利秋	弁護士（元東京高等裁判所総括判事）
増井　和夫	弁護士
美勢　克彦	弁護士
三原　秀子	日本知的財産協会　副理事長（知財協推薦） （（株）帝人知的財産センター　社長）
山下　和明	元東京高等裁判所 部総括判事

（５０音順）